CATHERINE LALANNE-GOBET

Collection dirigée par
Jean-Jacques Urvoy

Design&Marques

CRÉER UN NOM DE MARQUE ET UN NOM DE DOMAINE

EYROLLES
Éditions d'Organisation

TOUTES LES ÉTAPES POUR CRÉER ET PROTÉGER UN NOM DE MARQUE ET UN NOM DE DOMAINE

La création d'un nom de marque ou d'enseigne, si simple en apparence, n'est pas chose facile. Elle est devenue affaire de spécialistes. Pourquoi créer un nom de marque ? À qui s'adresse-t-il ? Comment plaire à sa cible, à ses clients ? Quels sont les écueils créatifs et juridiques ? Comment faire pour qu'un nom donne de la valeur à votre entreprise ? Comment en faire un événement de communication ? Comment le protéger juridiquement ? Quelle est la méthode de travail pour conduire un tel projet ?

- Comprendre l'intérêt de créer un nom de marque efficace
- Savoir comment créer un nom de marque
- Connaître les aspects juridiques pour déposer une marque
- Donner de la valeur à son entreprise grâce à un bon nom de marque

CATHERINE LALANNE-GOBET est créatrice de marques internationales. Après avoir co-fondé un cabinet d'avocats spécialisé en propriété industrielle à Paris, LMC, elle a lancé LAGO en 2001, cabinet qui réunit à la fois la création de marques et les aspects juridiques et internationaux associés.

Design&Marques

- Dirigée par Jean-Jacques Urvoy, spécialiste de la marque et du design depuis plus de 20 ans cette collection est élaborée par les meilleurs experts.
- Des guides pratiques et accessibles à tous pour comprendre le langage et les méthodes de travail des professionnels du design de communication et de la marque.

Code éditeur : G54244 • ISBN : 978-2-212-54244-8

Créer un nom de marque

et un nom de domaine

Éditions d'Organisation
Groupe Eyrolles
61, bd Saint-Germain
75240 Paris cedex 05

www.editions-organisation.com
www.editions-eyrolles.com



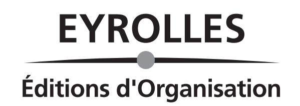
ISBN : 978-2-212-54244-8

Catherine Lalanne-Gobet

Créer un nom de marque

et un nom de domaine

Collection « Design & Marques »
dirigée par Jean-Jacques Urvoy



Dans la collection « Design & Marques »,
dirigée par Jean-Jacques Urvoy :

Jean-Jacques Urvoy et Pierre-Emmanuel Fardin, *Créer un logotype.*

Pierre-Jean Richard et Sophie Sanchez, *Créer un concept de point de vente.*

François Bobrie, *Parler le langage des marques*.

Autres ouvrages de Jean-Jacques Urvoy
aux éditions Eyrolles :

Jean-Jacques Urvoy et Sophie Sanchez, *Packaging*.

Jean-Jacques Urvoy et Sophie Sanchez, *Le Designer* (avec un glossaire du design).

Pour toute information ou remarque concernant la collection « Design & Marques », contactez : jj.urvoy@wanadoo.fr

Sommaire

Annexes

Avant-propos

La création d'un nom de marque ou d'enseigne, si simple en apparence, n'est pas chose facile. Elle est devenue une affaire de spécialistes. Pourquoi créer un nom de marque ? À qui s'adresse-t-il ? Comment plaire à sa cible ? Quels sont les écueils créatifs et juridiques ? Comment faire pour qu'il donne de la valeur à votre entreprise ? Comment en faire un événement de communication ? Comment le protéger juridiquement ? Quelle est la méthode de travail pour conduire un tel projet ?

Catherine Lalanne-Gobet a travaillé sur de nombreuses recherches et créations de noms. Au-delà de la création de nom, elle aborde ici les aspects juridiques et internationaux : trouver un nom est inutile s'il n'est pas déposable juridiquement. Cet ouvrage explique également comment créer et déposer des noms de domaine Internet.

Ensemble, nous avons voulu rendre cet ouvrage accessible au travers d'exemples de noms de marques connus ou moins connus.

Si vous voulez trouver une marque efficace et vous épargner des déconvenues juridiques ou linguistiques, alors cet ouvrage s'impose et répond à toutes vos questions !

Jean-Jacques Urvoy
Directeur de la collection « Design & Marques »

Introduction

Le domaine de la création de marques a changé. Confrontées à une concurrence accrue et à des phénomènes d'internationalisation extrêmement rapides, les marques doivent s'adapter.

La création de marques s'est structurée et c'est une bonne chose. En effet, aujourd'hui, la recherche et la création de noms procèdent d'une rigueur méthodologique à laquelle l'on ne peut se soustraire. De même, cette recherche fait appel à des compétences multiples et complémentaires : marketing, animation de groupes et de projets transversaux parfois complexes, culture générale, maîtrise des langues vivantes, connaissance des langues mortes, de langues rares, sémantique, sémiologie. De plus, le droit de la propriété industrielle est une composante essentielle de ce processus de recherche et création. Le droit des marques, en particulier, sous-tend la recherche de noms à toutes les étapes.

Trouver son nom de marque devient un défi passionnant et exaltant. En suivant les étapes d'un processus clair et complet, vous pourrez trouver le nom de marque qui répond aux attentes de votre entreprise et qui sera source de succès.

Chapitre 1

La marque, ses définitions, relations et fonctions

Qu'est-ce qu'une marque et un nom de marque ?

La marque revêt plusieurs définitions selon les disciplines marketing, juridique, économique. La marque est un ensemble de signes qui permet une communication à son public. Le nom de marque est le fondement de la marque car « nommer, c'est faire exister », disait Jean-Paul Sartre, et il ajoutait : « Nommer n'est pas innocent ; nommer, c'est choisir. »

Le nom de marque est « la racine de la marque ». Au début, il faut un nom. Par ailleurs, il arrive fréquemment que soit créée, aux côtés du nom de marque, une signature ou encore un slogan : « baseline » ou *motto* en anglais.

Cette signature accompagne le nom de marque et son logotype pour préciser l'engagement de l'entreprise ou un message qui personnalise la marque.

Le nom de marque + le logotype + éventuellement la signature forment le « bloc marque », socle de toute communication. Une fois créé, ce bloc marque peut être décliné sur tous supports existants (et sans doute à venir) tels papiers à en-tête, cartes de visite, brochures, sites web, etc. Le bloc marque constitue la colonne vertébrale de la marque.

À NOTER

Le bloc marque

Création du nom de marque – Création de la signature – Création du logo

Quelques exemples de déclinaisons réalisées à partir du bloc marque :

Édition Sites Web – Packaging – Architecture commerciale – Multimédia

Il existe de nombreux signes emblématiques qui caractérisent la marque dans un **code de marque**. En voici quelques exemples :

- le nom : Hermès, Adidas, Microsoft ;
- la signature : *« Aigle pour la réintroduction de l'homme dans la nature »*, « *Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous »* ;
- le « *claim* » publicitaire : *« Du pain, du vin, du Boursin »* ;
- le glossaire de la marque : *« Touti maousse costo »* d'Omo ;

- le logo : la vache Milka, le M de McDonald's, la virgule de Nike ;
- la couleur : le jaune de Kodak, le bleu de Décathlon ;
- le héro ou la mascotte : Lord Branson pour Virgin, le Bibendum de Michelin, l'écolier de Bic, le tirailleur sénégalais de Banania ;
- les animaux : l'écureuil (de plus en plus stylisé) de la Caisse d'Épargne, le chameau de Camel ;
- le style : impertinent chez Benetton, glamour chez Chanel ;
- le support de communication mythique : le voilier Belem de la Caisse d'Épargne ;
- les éléments sonores (musique et voix) : le rugissement du lion de la MGM, l'ambiance sonore chez Nature & Découvertes, la musique d'Air France, la musique de Dim ;
- les bruits : le bruit de la portière de la Rolls Royce, le bruit du moteur de la Porsche ;
- l'habillement : les tenues des vendeurs de Photo Service, l'élégance des uniformes du personnel des compagnies aériennes ;
- l'architecture commerciale : le décor caractéristique et les agencements spécifiques de Sephora.

Tout cela contribue à personnaliser la marque, à lui conférer son style de communication reconnaissable entre tous.

À NOTER

Cet ouvrage, quant à lui, traite des aspects « littéraux » de la marque, c'est-à-dire du nom de marque essentiellement et de la signature de l'entreprise.

La notion de marque selon différents points de vue

Les approches de la marque sont variées et pourraient justifier de longs développements. S'agissant d'un guide pratique, nous avons pris le parti de définir la marque de façon concrète et synthétique selon notre perception et selon les disciplines.

Marque et marketing

Le marketing, c'est l'ensemble des techniques permettant de faire correspondre l'offre produit ou service d'une entreprise aux attentes des consommateurs pour optimiser ses ventes. Pour le marketing, la marque est avant toute chose relation. Elle établit, en effet, une relation fondée sur des échanges économiques entre les acteurs qui la communiquent et ceux qui la reçoivent.

Marque et droit

Pour le domaine juridique, la marque désigne et distingue les produits et services d'une entreprise par rapport à ceux des concurrents.

À NOTER

La marque est « *un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale* »[1].

La marque, en Europe, n'est généralement protégée que si elle est déposée. Ainsi, il faut savoir qu'une marque de

1. Article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle.

produit qui n'est pas régulièrement déposée ne confère aucun droit, même si elle est utilisée depuis longtemps. La seule exception est la marque notoire, c'est-à-dire la marque qui jouit d'une grande renommée. En effet, celle-ci bénéficie d'une protection élargie qui s'étend aux produits non couverts par un dépôt de marque – par exemple les marques Apple, Dior, Coca-Cola. Ainsi, il ne sera pas possible de lancer une gamme de meubles Coca-Cola, sans l'autorisation du titulaire de la marque.

En revanche, dans les pays anglo-saxons, la *common law* prédomine. Ce qui signifie qu'il existe également une protection pour les signes ou les noms de sociétés sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient déposés préalablement. L'usage confère alors une certaine protection qu'il convient d'apprécier dans chaque cas d'espèce.

Marque et valeur économique

Pour le secteur économique et l'audit, la marque cristallise une valeur tangible de l'entreprise. Plusieurs sociétés ont développé des outils spécifiques pour appréhender la valeur d'une marque (voir notamment les études de Sorgem, Market Forces, P. Breese).

Témoignage de Julien Jérémie,

associé de Croissance Partenaires, conseil en stratégie et corporate finance

« Pour nous, financiers, la marque est une valeur importante de l'entreprise. Pour certaines sociétés, c'est même un actif immatériel essentiel. C'est pourquoi il est nécessaire de l'évaluer précisément dans le cadre d'opérations de cession ou de fusion-acquisition. La

détermination financière de la valeur d'une marque repose essentiellement sur le triptyque : quantité, prix et coût.

En effet, la valeur d'une marque provient avant tout de sa capacité à permettre à une entreprise de vendre plus, plus cher, tout en limitant les coûts liés au développement et à l'entretien de cette marque.

Dans le cadre de nos opérations de cession, nos clients s'interrogent souvent sur la valeur de la marque dans l'évaluation de leur entreprise. La marque est le symbole de leur parcours d'entrepreneur ; ils ont créé cet actif puis se sont bagarrés pour le développer. Il est ainsi naturel qu'ils souhaitent connaître sa valeur intrinsèque. »

Marque et relation avec les autres noms

Quelles sont, en réalité, les relations entre la marque, la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne ? Le nom de marque désigne les produits et services de l'entreprise. La dénomination sociale, quant à elle, nomme l'entreprise ou entité (association, groupement…) exactement comme un patronyme le fait pour une personne physique. Quant au nom commercial, il désigne l'entreprise dans ses relations avec ses clients et fournisseurs. Enfin, l'enseigne nomme le fonds de commerce et principalement le lieu de vente auquel elle est attachée.

En réalité, la pratique montre que ces notions apparemment distinctes ont tendance à « s'imbriquer ». Ainsi, souvent, une marque de services se confond avec une dénomination sociale ou enseigne. Par exemple, la marque Yves Rocher, patronyme du fondateur, est déposée et protégée dans le monde comme marque, notamment pour les produits de beauté et les services de soins esthétiques. C'est aussi la dénomination sociale éponyme et le

nom commercial de l'entreprise groupe Yves Rocher et, en outre, l'enseigne des magasins de vente de cosmétiques et de soins (généralement des franchises).

On constate que la tendance actuelle est à la fusion de ces signes. Ainsi, le groupe BSN a décidé, dès 1994, « d'élever » sa marque de yaourts leader Danone au statut de dénomination sociale et nom commercial ; cela permettait une meilleure lisibilité et capitalisation autour de son nom. Danone est donc une marque de gamme de produits, une marque ombrelle, une dénomination sociale et un nom commercial. De même, France Télécom a décidé de communiquer très largement autour de la marque Orange dont il disposait dans son portefeuille de marques (marque anglaise qu'il avait acquise). Le mouvement s'est accentué en 2006.



Nom de marque et signature

Nous avons vu que le nom de marque était parfois accompagné d'une signature. Cela est particulièrement vrai lorsque le nom de marque est également la dénomination sociale de l'entreprise désignée. Cette signature vient souvent compléter le message du nom, ou constitue une promesse à part entière.

Il ne faut pas confondre la signature avec le « *claim* », qui est un argument publicitaire.

Exemples de signatures :

- Philips : *« Sense and Simplicity »* (*« sens et simplicité »*) ; le public se détourne des produits high-tech trop complexes

dans leur utilisation. Le message constitue une promesse claire : Philips, lui, s'engage à ce que tous ses produits intelligents et technologiques (qui ont du sens) soient aisés à utiliser par les consommateurs.

- GE (General Electric) : *« Imagination at Work. »* C'est plus qu'une promesse, c'est une philosophie qui est mise en avant : prôner l'imagination, et donc l'audace, à tous les niveaux des collaborateurs du groupe. Grâce à l'imagination, le groupe GE revendique une humanisation, qui n'est normalement pas l'apanage des grands groupes de sociétés !
- Air France : *« Faire du ciel le plus bel endroit de la terre. »* Un message poétique grâce à son rapprochement inattendu entre le ciel et la terre, en même temps qu'une promesse de bien-être et de confort pour tous les passagers.
- Eastpack : *« Built to Resist. »* La marque de sac à dos la plus adoptée par les collégiens s'est forgé une image « rebelle ». La signature *« construit pour résister »* évoque à la fois la solidité de la toile du sac à dos et un message de résistance à toute autorité.

On remarque que les Anglo-Saxons sont particulièrement friands de « *baselines* » et que cette tendance s'accroît à l'international, notamment en France.

Nom de marque, label et marque collective

Une marque remplissant une véritable garantie de qualité sera assimilée à un label. Le label a, en fait, plusieurs définitions. En anglais, c'est une marque, synonyme du mot *brand* ; en français, le mot « label » est compris désormais

comme une marque indiquant une origine, un savoir-faire, une innovation de qualité.

Dans certains cas, le mot « label » peut se confondre avec l'appellation d'origine contrôlée, par exemple le Label Rouge, qui désigne des produits agricoles de qualité. On assiste à un fort développement des « labels », notamment pour les labels de services. L'idée serait d'indiquer aux consommateurs que des services répondent à des critères de qualité bien précis ; ainsi, certains commerçants se verraient attribuer ces labels services.

Le label est proche de la marque collective. La marque collective appartient généralement à un groupement qui l'a déposée à l'INPI – Institut national de la propriété industrielle – et qui en fixe les règles d'usage. Les personnes qui souhaitent utiliser cette marque collective doivent naturellement s'engager à respecter le règlement. Ceux qui remplissent objectivement les critères pourront bénéficier de cette marque. Il en est ainsi pour la marque « Banette » ; les boulangers qui prépareront le pain selon le cahier des charges « Banette », et qui utiliseront les ingrédients requis, pourront utiliser la marque. Le consommateur s'attend alors à retrouver la même qualité de produit chez tous les boulangers affichant cette enseigne. C'est une garantie.

Nom de marque et logotype

Le nom de marque et le logotype, appelé plus communément « logo », forment la plupart du temps un tandem indissociable. Le logotype met en scène le nom de marque. Les rapports entre les deux peuvent être variés. Par

exemple, le logo peut exprimer exactement ce que dit le nom de marque : Puma, la marque de vêtements de sport, est représentée tout simplement par un puma. Mais le logo peut n'avoir aucune signification « littérale ».

Voici trois exemples de logotypes du plus « neutre » (recherche sur la calligraphie et les couleurs) au plus « abstrait ».







Le logo peut acquérir une telle force et une telle notoriété qu'il devient signe de reconnaissance sans que la présence du nom de marque soit nécessaire. Ainsi, les 3 bandes identifient aussitôt Adidas et l'on parle de la « marque aux 3 bandes ». Il en est de même pour le losange de Renault, les chevrons de Citroën, le lion de Peugeot ou l'écureuil de la Caisse d'Épargne. La plupart du temps, le logo vient enrichir et compléter le message de la marque.

Cas pratique

La marque Crédit Lift

La problématique : un établissement cherchait à atteindre une cible spécifique de la population française : les personnes qui ne pouvaient obtenir facilement, pour des raisons diverses, un crédit à la consommation. Ces personnes avaient pu déjà essuyer des refus de demande de prêts.



▸▸▸

Objectif : trouver un nom de marque très positif et optimiste. Il ne devait cependant pas « surpromettre », c'est-à-dire qu'il ne devait pas induire une obtention systématique de prêt. En effet, rien n'est pire qu'une marque qui ne tient pas ses promesses, ce qui entraîne des déceptions et une désaffection de la part de son public.

Les valeurs : les valeurs mises en évidence pour la nouvelle marque étaient :

- l'accompagnement : aider les clients dans la réalisation de leurs projets « et non de tous leurs rêves », trouver des solutions raisonnables avec eux ;
- l'enthousiasme, tout en restant réaliste. La marque doit montrer un esprit ouvert, mais qui ne dit pas forcément oui à tout ;
- la modernité : les besoins de notre société sont différents, les clients fluctuants et il est important d'assumer les passages difficiles ;
- la transparence et la clarté : car il existe une attente forte des clients pour obtenir une offre claire, précise ;
- l'ouverture : la marque s'adresse à tous sans *a priori*.

Les Graines de Marques, noms de marques, ont été présentés selon trois axes, témoignant des valeurs mises en exergue ci-dessus. Plusieurs noms ont été présélectionnés. Après approfondissement des noms, de leur pouvoir d'évocation et après les recherches linguistiques et juridiques, un nom a clairement émergé et a été finalement adopté : Crédit Lift. En effet, ce nom évoque un accompagnement ascendant pour un crédit dynamique. *Lift*, en anglais, veut dire « soulever » et aussi « ascenseur » (référence discrète à « l'ascenseur social », notion éminemment positive). On perçoit qu'avec Crédit Lift le prêt obtenu va « booster » les projets des consommateurs et les élever au rang de réalisations concrètes.

Le logo témoigne de ces valeurs en même temps qu'il complète de façon habile le message. En effet, dans le nom de marque ne transparaît pas la notion d'échange et d'accompagnement. La « bulle » invite le public de la marque à venir parler avec l'établissement financier, de façon décomplexée.

Témoignage d'Alain Doré,

directeur de la création de Brandimage
à propos du logo Crédit Lift

« Ce logo exprime un langage universel spontané, comme une invitation au dialogue, le parler-vrai avec simplicité, pour concrétiser une réponse claire. La bulle est ouverte, structurée et accueille le nom Crédit Lift. Le signe doit être porteur de cette volonté à travers son graphisme accessible et sa couleur positive, fraîche et moderne. L'ensemble du logo dégage à la fois une impression de force et de convivialité. »

Conseil

Lire dans cette même collection « Design & Marques » : *Créer un logotype*, de Jean-Jacques Urvoy et Pierre-Emmanuel Fardin.

Nom de marque et dénomination sociale

Une dénomination sociale peut également constituer une marque. La dénomination sociale sert à désigner l'entreprise comme un patronyme, une personne. Dans tous les actes officiels (statuts, etc.) et dans ses rapports avec son public (institutions, clients, fournisseurs, banques, actionnaires, etc.) la société sera identifiée par sa dénomination sociale.

Nom de marque et nom de domaine

Un nom de domaine n'est pas une marque. Une marque identifie des produits et services et les distingue de ceux des concurrents. Un nom de domaine est une adresse électronique qui permet de communiquer sur Internet.

Pourtant, certaines marques n'existent que sur Internet et l'on a pu parler de e-marque, une nouvelle appellation ! Il en est ainsi de Facebook, marque déposée qui est un réseau social reliant l'internaute à ses amis ou relations.

Il est toujours intéressant d'adosser une marque à son nom de domaine (voir ci-après au chapitre 5 « Se doter d'un nom de domaine »).

Nom de marque et brevet

Il ne faut pas confondre la marque et le brevet d'invention. Ce dernier protège pour une durée limitée (en général vingt ans) une invention technique qui a une application industrielle. C'est l'invention technique déposée à titre de brevet qui conférera un monopole au titulaire et ce, quelle que soit la marque du procédé ou de l'invention. Une fois que le brevet a expiré, les concurrents peuvent mettre en œuvre librement l'invention et la commercialiser mais, dans ce cas, sous leur propre marque.

Question de Catherine Lalanne-Gobet
à maître Frédéric Benech,
avocat spécialisé en propriété industrielle

– « Lorsqu'on lance un nouveau produit breveté, pensez-vous qu'il faut le faire sous une marque la plus évocatrice possible de l'invention ou, au contraire, choisir une marque "déconnectée" ?

– Il n'y a pas de réponse unique, mais il convient de veiller à ce que le nom de marque ne soit pas trop descriptif ou qu'il ne le devienne par l'usage fait par le public. En effet, si le nom devient "générique", alors le titulaire ne pourra pas empêcher les concurrents d'utiliser un nom très similaire, voire identique, même si le brevet est toujours en vigueur. »

Un nom fortement évocateur peut faciliter l'adoption de la marque, et donc du produit innovant. Il faut bien réaliser que le nom de marque est là pour identifier et mettre en valeur le produit. La marque contribue au succès du produit. Néanmoins, n'oublions pas que dans le « mix » (produit + marque), le produit reste essentiel.

À NOTER

Exemple : Tetra Brik de la société Tetra Pak

À l'origine, un emballage particulièrement innovant utilisé dans l'industrie alimentaire (notamment pour le lait) caractérisé par sa forme de brique à quatre coins ; le nom choisi était donc très évocateur de la forme nouvelle de l'emballage. Cela a facilité son appropriation, tant par les professionnels que par le grand public.

Il convient de se poser la question lorsqu'on est face à un produit réellement innovant de savoir si l'on recherche une marque dans la continuité des marques précédentes ou si l'on recherche une rupture en créant un nom très original. Il n'y a pas de réponse type à cette question ; tout dépend du contexte.

Il est possible également pour l'inventeur de donner son nom à l'invention. Le risque est qu'il devienne un nom « générique » et que la famille se voit collée à la peau le nom du produit pendant des générations ! Nombreux sont les inventeurs qui ont donné leur nom ou une variante de leur patronyme à leur invention. Par exemple : le stylo à bille Bic du baron Bich. Certains anthroponymes sont

devenus des noms communs comme Sébastien Bottin : l'annuaire, dit « le Bottin », ou John London Macadam : le revêtement de route, dit « le macadam ».

Pour la petite histoire

Rudolf Diesel a donné son nom au moteur Diesel, mais cette marque est devenue au fil du temps un nom générique pour ce type de moteur. En revanche, Diesel est une marque de vêtements qui est valable puisqu'elle a emprunté un nom tombé dans le domaine public et l'a détourné de son sens. La boucle est bouclée !

Les fonctions de la marque

Marque et activités commerciales

On l'a vu, la marque est souvent comprise comme un instrument de protection, de ralliement de la clientèle et de lutte contre la concurrence. C'est aussi une garantie de provenance. Elle est une valeur incorporelle essentielle de l'entreprise.

Marque et activités non commerciales

Lorsqu'on parle de marque, on pense naturellement à des marques de produits ou de services dans le domaine du commerce ou de l'industrie. Pourtant, la marque, signe de reconnaissance et de distinction, existe aussi dans des secteurs non commerciaux. La loi a reconnu que toutes les personnes pouvaient être titulaires d'une marque. Ainsi, des particuliers, des associations à but non lucratif, des fondations peuvent être titulaires de marques. Par

exemple, Amnesty International et Institut Pasteur sont des dénominations d'associations, ce sont aussi des marques. Arborus, un nom aux ramifications intéressantes, est une association 1901 qui œuvre dans le domaine de la promotion des femmes dans la prise de décision, en France et en Europe, et qui a déposé sa marque en 1997.

À NOTER

On assiste à un développement de ces marques dont le but principal n'est pas la rentabilité commerciale.

Ainsi, le nom Wikipédia désignant une base de données mises à jour par les internautes anonymes n'a pas un but économique. Il s'agit d'articles de nature encyclopédique sur des sujets très variés.

Certaines personnes pensent que la marque ne doit pas s'appliquer à des activités non commerciales parce qu'elle induit une connotation commerciale. Elles ont tort. Le dépôt de la marque permet de protéger l'activité de l'association, d'éviter des confusions regrettables avec d'autres organismes et justement d'éviter qu'une société commerciale ne s'empare du nom dans un secteur proche. La marque, pour ces organismes, est un outil de défense et de communication. Les partis politiques se dotent d'ailleurs fréquemment d'une marque. Ainsi le Mouvement démocrate qui a déposé sa marque à l'INPI.

Chapitre 2

Se poser les bonnes questions

Rien ne sert de partir en création de nom de marque « le nez au vent ». En effet, une bonne préparation qui comprend une réflexion approfondie sur le positionnement de la future marque, son rôle, son public, son contexte, sa stratégie de développement et sa future communication est fondamentale. Les réponses aux interrogations ci-dessous vous permettront de déterminer un portrait type de votre future marque et de mettre en œuvre les moyens adaptés.

À quoi va servir votre nom de marque ?

Votre nom de marque va-t-il vous servir pour désigner des produits ou services de votre entreprise ? Va-t-il nommer votre future société ?

Pour des produits et services

Dans cet ouvrage, nous emploierons indistinctement le terme « produits » pour les produits désignés au dépôt au

sens strict ou les services. Tout d'abord, la question est de déterminer précisément quels sont les produits – ou gammes de produits – ou services que la marque va désigner à court terme, à moyen et à plus long terme.

À NOTER

Anticiper l'extension de la marque est essentiel pour ne pas être confronté ensuite à des problèmes stratégiques, juridiques ou linguistiques[1].

On a pu parler d'« élasticité de la marque » (J. Broeckx). Mais cette « élasticité » est limitée par le sens du nom et son adaptabilité possible ou non à d'autres pays ou d'autres produits que ceux envisagés en premier lieu.

Par exemple, vous souhaitez désigner une gamme nouvelle de produits électroménagers. Faire la liste des produits qui seront lancés est le premier pas, le deuxième pas consiste à prévoir d'emblée une extension de gamme. Cette liste de produits permettra de déterminer les classes de produits de la classification internationale aux fins d'enregistrement des marques qui seront concernées.

À NOTER

Cette classification, d'après la loi et la jurisprudence, est purement administrative, mais c'est un repère essentiel pour les recherches de disponibilité juridique. (Voir en annexes la liste des classes de l'INPI, 9e édition de la classification internationale aux fins d'enregistrement des marques et le site de l'OMPI.)

1. *Cf.* article de Catherine Lalanne-Gobet, « L'Extension de la marque », site IRPI paroles d'experts, septembre 2006.

Pour les services, cette détermination de l'ensemble des services que la marque va désigner à court terme et à plus long terme est encore plus « sensible » que pour les produits. En effet, les conflits entre marques de services sont très fréquents car la délimitation de leurs domaines d'intervention n'est pas toujours aisée. Par exemple, si l'on prend les services d'assurances, il conviendra en réalité d'effectuer des recherches de disponibilité juridique non seulement parmi les marques d'assurances mais aussi parmi celles de la banque car de nombreux établissements bancaires proposent également des assurances et le risque de confusion est réel (classe 36). En outre, il est recommandé d'effectuer aussi les recherches dans la classe 35. Les classes 35 (publicité, gestion des affaires commerciales, relations publiques) et 42 (conseils, conception et développement d'ordinateurs et logiciels, études de projets techniques, services de design, recherche scientifique à but médical, etc.) sont des classes dites « fourre-tout », au sein desquelles des services hétéroclites coexistent.

Les nouvelles technologies ont beaucoup évolué et peuvent couvrir de nombreuses classes. Vu la complexité et l'importance de bien déterminer les critères de recherche, nous vous conseillons de vous entourer de toutes les précautions utiles avant de lancer le processus de création.

Conseils

Pour la recherche de disponibilité, ouvrir de façon très large le champ des recherches. Au contraire, pour le dépôt, bien préciser le libellé des produits et services concernés.

Prendre conseil auprès d'un juriste spécialisé ou auprès de L'INPI. Visiter les sites de l'INPI (www.inpi.fr) et de L'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) et en anglais WIPO (World Intellectual Property Organization, www.wipo. int).

Déterminer à quoi va vous servir votre nom de marque permet aussi d'envisager le pouvoir d'évocation de la marque. Est-ce que vous souhaitez que votre nom de marque évoque votre produit ou ses caractéristiques ? Préférez-vous qu'il soit « déconnecté » du produit ?

Piège à éviter

Une marque au pouvoir d'évocation « fermé », c'est-à-dire très évocatrice du produit, ne permettra pas une extension de gamme.

Au contraire, un nom plus « souple » s'adaptera à toute une gamme de produits. Par exemple, Orangina pourra difficilement désigner autre chose qu'une boisson à base d'oranges, tandis qu'Oasis peut nommer plusieurs boissons rafraîchissantes dont certaines à base d'oranges.

Pour désigner votre entreprise

Quelle que soit la taille de l'entreprise – PME, commerciale, industrielle ou de services ou grande entreprise – la dénomination est stratégique. De même, quelle que soit l'activité de la société, la dénomination et son pouvoir d'évocation sont essentiels. Il faut se poser les bonnes questions :

- Quelle est votre ambition pour votre marque ?
- Quelle est sa position stratégique ?

- Dans quel contexte s'inscrit votre dénomination ?
- À quel univers socioculturel s'adresse votre entreprise ?
- Quelles sont les cibles de votre marque ?
- Quel style de dénomination souhaitez-vous ?
- Votre dénomination s'inscrit-elle dans une famille de marques ?
- Votre société est-elle destinée à un avenir international ?
- Souhaitez-vous un nom très original ou acceptez-vous que d'autres sociétés interviennent dans des secteurs différents en portant la même dénomination ? Etc.

Conseil

Il est important que les entreprises cotées aient un nom « unique », aisé à exporter.

Quelle est votre ambition pour cette marque ? Quelle est sa position stratégique ?

Les questions suivantes doivent être posées, qu'il s'agisse de créer aussi bien une dénomination sociale qu'une marque de produits ou services :

- Souhaitez-vous une visibilité nationale ou internationale ? Si vous visez l'international, quels sont les pays prioritaires ?
- Quel est le rôle de votre marque au sein de son marché ? Marque challenger, novatrice, leader, suiveuse par rapport à son univers de référence ?
- Quel est le rôle de votre marque au sein de votre entreprise ? S'agit-il d'un produit vital, important ou marginal ?

Dans quel contexte s'inscrit votre marque ?

Votre marque ou dénomination sociale s'inscrit-elle dans un domaine très concurrentiel ? Il est essentiel ici de réaliser au minimum un tour d'horizon de la concurrence française et/ou européenne et/ou internationale. Cela présente deux avantages :

1. Connaître vos concurrents, leur positionnement, leurs produits ou services et leur communication vous permettra de faire émerger vos propres valeurs et d'établir en quoi votre marque est différente. C'est la mise en avant du côté discriminant de votre marque.

2. Connaître la stratégie de vos concurrents vous évitera d'empiéter sur le terrain de leur communication. En effet, les recherches de disponibilité de marques sont nécessaires, mais pas suffisantes. Il faut veiller à ne pas marcher sur les plates-bandes d'autrui. Par exemple, il serait dangereux d'adopter le même emblème que celui d'un tiers, même si les deux noms de marques sont différents (par exemple le même animal) ou bien des *claims* ou signatures très similaires.

Astuce

La concurrence évolue. Les marchés sont de moins en moins « segmentants » ou cloisonnés. En conséquence, élargissez le plus possible l'étude de la concurrence.

Piège à éviter

Les logotypes et signatures ne sont pas toujours déposés mais peuvent néanmoins conférer des droits d'auteur antérieurs opposables ; d'où la nécessité de connaître ceux de vos concurrents.

À quel univers socioculturel s'adresse votre marque ?

Quels sont les pays et cultures auprès desquels la marque sera exploitée ? Quel est l'âge moyen et la répartition entre les sexes du public concerné ? Quel est le PCS, professions et catégories socioprofessionnelles (ancien CSP catégories socioprofessionnelles), du public concerné ? Connaître l'environnement de votre marque vous aidera à trouver une marque en « résonance » avec son milieu.

Votre marque est-elle B to B ? : Business to Business

Votre marque s'adressera alors uniquement à des professionnels. Souvent, les marques ou dénominations B to B sont plus « techniques » dans leurs évocations que celles destinées au grand public. Par exemple, Ciblex (www.ciblex.fr) est un expert en distribution et maintenance express dédié aux entreprises.



Votre marque est-elle B to C ? : Business to Consumer

Votre entreprise aura alors pour clientèle le grand public des consommateurs. Par exemple, Adidas communique directement auprès de ses clients en adoptant un ton résolument jeune (le tutoiement) sur le site www.adidas.fr, en phase avec son public.

Les marques B to C sont généralement « séduisantes ». Certains « marketeurs » pensent que ce n'est pas le produit que les consommateurs achètent mais l'idée, le rêve qui l'entoure. Cette position, quoique extrême, notamment pour les produits nécessaires, trouve néanmoins son fondement. Entre deux produits de nécessité, la marque la plus attrayante n'a-t-elle pas un avantage ? Quant aux marques de parfums, elles cherchent surtout à toucher l'imaginaire des consommateurs.

Votre marque est-elle C to C ? : Consumer to Consumer

Il s'agit alors d'échanges de consommateurs à consommateurs. Dans ce cas, en théorie, il ne devrait pas exister de marque. Néanmoins, ces échanges se développent considérablement et derrière cette activité se trouve fréquemment une marque commerciale. Ainsi, sur Internet, eBay connaît un essor incroyable.

À NOTER

Déterminer précisément à quel public s'adresse votre marque vous permettra de créer un nom de marque en phase avec ses attentes spécifiques.

Quel style de marque souhaitez-vous ?

Voulez-vous une marque « tendance » ? très originale ? rassurante ? dynamique ? poétique ? humoristique ? Le type de marque sera déterminé en fonction de la nature des produits et services désignés et de son public.

Ainsi, une marque de médicaments devra, sauf exception, être sérieuse et rassurante. La nature du produit – produit de santé – ainsi que son public, composé notamment de médecins et de pharmaciens, justifient cette approche. Cependant, avec le développement des produits pharmaceutiques OTC *(Over the Counter)*, c'est-à-dire des médicaments délivrés sans ordonnance, les marques de santé deviennent plus proches du grand public[1].

Un nom de marque plus « fantaisiste » sera envisageable pour des produits « mode » ayant une durée de vie éphémère. Des noms de marques très « tendance » sont recherchés pour les produits high-tech. Ainsi, Zune est le baladeur multimédia de la société Microsoft, précédemment connu sous le nom de projet Argo et supposé être l'« iPod killer ».

On remarque que les marques les plus connues dans le monde sont des marques à structure véritablement internationale, courte et « vivante ». On peut consulter la liste des 100 premières marques au monde sur le site de

1. *Cf.* article de Catherine Lalanne-Gobet, « Marques et santé : un tandem en pleine évolution », *La Revue des marques*, n° 55, juillet 2006.

BrandZ. Souvent, des noms poétiques ou oniriques sont recherchés pour des parfums. Il en est ainsi, par exemple, de la marque Soir de Lune, le nouveau parfum de Sisley.

Quant aux dénominations sociales, elles sont destinées à perdurer. La durée « normale » d'une société prévue par les statuts n'est-elle pas de quatre-vingt-dix ans renouvelables ? Certaines sociétés ont une vie sociale beaucoup plus longue. Le style de marque devrait être compatible avec cette pérennité. En tous les cas, il faut se méfier des marques très « mode » ; elles se démodent tout aussi vite !

Aux côtés des marques globales ou des marques de distributeurs, on assiste depuis peu à un développement des marques de niche ou des marques à dimension « humaine » pour des produits issus du commerce équitable comme, par exemple, Max Havelaar. Un autre mouvement en plein essor est la montée en puissance de la prise de conscience de l'impérieuse nécessité de protéger notre planète, d'où la vague verte sur laquelle surfent de nombreuses marques de produits ou services – par exemple les produits d'entretien Soluvert ou L'Arbre vert. Cependant, veillez, si vous décidez de créer une telle marque évocatrice, à ne pas décevoir ou même tromper le public de la marque. Si le vert, par exemple, n'est qu'un simple argument de marketing sans être étayé par des arguments solides, votre marque sera vraisemblablement vouée à l'échec (voir également au chapitre 4 « Les critères de validité d'une marque » : une marque ne peut être trompeuse).

Votre nom s' inscrit-il dans une famille de marques ?

Le nom de marque à trouver peut s'inscrire dans une famille de marques. Recherchez-vous alors la continuité ? Cela permet de capitaliser, par exemple, sur un radical spécifique. Ainsi, pour la famille Nestlé, le radical « nes » est porteur de nombreuses marques comme : Nescafé, Nesquick, Nespresso, Nestea, etc. Il en est de même dans les produits de luxe avec Dior : Miss Dior, Diorissimo, Diorella, Diorama, etc.

Dans le domaine des services, Afer (Association française d'épargne et de retraite) a décidé de mettre en avant la désinence finale « fer » pour ses supports financiers, qui s'appellent par exemple : Sfer, Eurosfer, Dynasfer, Planisfer, Opensfer.

Ce lien de famille peut aussi être constitué d'une ou plusieurs lettres communes. Par exemple, la volonté d'Air Liquide est que chaque marque, sauf exception, comporte les lettres associées « AL » dans cet ordre. Néanmoins, le radical « AL » pourra se situer au début, à la fin ou au milieu du nom de marque.



Témoignage du Dr Gouy-Pailler, Air Liquide,

Communication and Branding for Industrial Merchant

« Nous considérons que la présence des lettres AL au sein des marques d'Air Liquide leur confère un air de famille, ce qui est une bonne chose. En effet, même si les possibilités de création sont moins importantes, cela donne une reconnaissance immédiate de nos marques à tous ceux qui nous connaissent. Les marques d'Air Liquide soulignent leur appartenance au groupe, d'une part, et fédèrent les collaborateurs autour d'elles, d'autre part.

La marque en interne permet de faire évoluer les collaborateurs et les organisations en créant un affect (sentiment d'appartenance) et un esprit d'équipe. À titre d'exemple, les personnes impliquées dans le développement de la marque Alux se nomment elles-mêmes "l'Alux Team". Les marques filles sont des clés de lecture et les déclinaisons de ces marques renforcent encore le lien avec la dénomination Air Liquide. Certaines marques deviennent incontournables et figurent même dans les appels d'offres des clients. À titre d'exemple : Phargalis. Phargalis est une offre globale de qualité qui répond à des demandes propres au secteur pharmaceutique.

Pour nous, un bon nom de marque doit être relativement simple, court (maximum 3 syllabes) et international. En effet, Air Liquide est présent dans plus de 75 pays. De plus, accrocher une signature au nom de marque est un atout supplémentaire.

Quant à la dénomination Air Liquide, elle a évolué. Autrefois, elle était traduite dans les langues des pays où nous étions implantés comme Liquid Air aux États-Unis. Depuis la fin des années 1980, la décision a été prise de communiquer sous un nom et un logo uniques : AL Air Liquide. Désormais les Américains disent Air Liquide ! Un nom et un logo uniques à travers le monde renforcent l'identité de l'entreprise. »

Il existe aussi des marques qui appartiennent au même univers. Par exemple Seat, constructeur automobile, a choisi de nommer ses modèles de voitures avec des noms de lieux géographiques espagnols : Ibiza, Cordoba, Leon, Altea, Toledo, Alhambra. Ce procédé permet une meilleure identification et une meilleure mémorisation des marques par le public. C'est un atout réel.

Souhaitez-vous que votre marque puisse être déclinée par secteurs ? Dans ce cas, vous vous dirigez vers la construction d'une marque ombrelle. Il vous faut penser à toutes ses applications, de façon à ce que le nom vive en harmonie avec ses déclinaisons. De façon générale, la marque ombrelle doit être souple et pas trop longue de manière à pouvoir être suivie d'un nom plus générique.

Il peut arriver que les liens entre les marques soient graphiques. Ils peuvent être soit ténus, soit forts[1].

À NOTER

Les familles de marques permettent une identification plus rapide de la part des clients, et la notoriété d'une marque bénéficie ainsi aux autres marques de la même famille. L'inconvénient est qu'un problème sur l'un des produits marqués rejaillira en sens inverse sur toute la famille de marques.

1. *Cf.* dans cette collection *Créer un logotype* de Jean-Jacques Urvoy et Pierre-Emmanuel Fardin.

Restructuration de sociétés ou accord entre sociétés : quels sont les nouveaux objectifs ?

La restructuration d'une société ou d'un groupe peut recouvrir de nombreuses situations. En voici quelques exemples :

- Les fusions-acquisitions : lorsque deux sociétés fusionnent, se pose toujours la question du nouveau nom. Parfois les noms anciens coexistent et sont simplement accolés. Mais lorsque les noms sont trop longs, un choix s'impose.
- Les fusions-absorptions : la logique veut dans ce cas que l'entité qui absorbe l'autre conserve son nom et que celui de « l'absorbé » disparaisse ; mais il existe des exceptions.

Avant de rechercher un nom, il faut se poser la question des forces en présence et du message que l'on veut transmettre. Ainsi, dans le domaine pharmaceutique, Synthélabo (nom au message fortement évocateur) était déjà la « synthèse » de plusieurs laboratoires pharmaceutiques indépendants. En 1999, Synthélabo s'est rapproché de Sanofi pour donner naissance au groupe Sanofi-Synthélabo. Puis Sanofi-Synthélabo a fusionné avec Aventis, et en 2004 le nouveau groupe a pris pour dénomination Sanofi-Aventis. On constate que Synthélabo a alors disparu. En effet, le nom eut été trop long. Le choix final de la nouvelle dénomination est toujours stratégique et politique. Autre exemple : dans le domaine de l'assurance, Axa a fusionné avec l'Uap en 1996. La « marque » Uap a continué d'exister aux côtés d'Axa puis, en 1999, Axa-Uap est devenue tout simplement Axa.

Les entreprises vont-elles fusionner à égalité ?

Souvent, la meilleure solution est alors d'évoquer cette fusion en « mariant » les parties les plus distinctives des noms des acteurs de la fusion. Encore faut-il que le nom soit euphonique ! Ainsi, dans le domaine de la banque, Natexis s'est rapproché d'Ixis et a donné naissance, tout naturellement, à Natixis en 2006. Natixis est un nom euphonique pour la banque de financement commune du groupe Caisse d'Épargne et du groupe Banque Populaire.

Parfois, du fait des opérations de restructuration, une société a pour obligation de changer de dénomination sociale dans un délai déterminé.

Cas pratique

Changement de dénomination sociale

La société Hays DX, spécialisée dans la distribution et la maintenance express, devait changer de dénomination sociale dans le bref délai de trois mois. Elle cherchait une marque disponible sur l'Europe. La société a d'abord recherché elle-même des dénominations ; elle avait établi avec soin une liste de mots clés puis organisé des séances de créativité en interne. Le nom devait être évocateur et international. Cependant, ce travail s'est révélé beaucoup plus complexe que prévu. Tous les noms présélectionnés rencontraient des obstacles, notamment juridiques. En effet, la classe 39 de la classification internationale aux fins d'enregistrement des marques visant les services de transport est particulièrement encombrée. Le président, voyant que la *deadline* approchait à grands pas sans que la dénomination soit trouvée, a décidé de faire appel à un cabinet de création de noms de marques. Il restait quatre semaines. Au bout de quinze jours, plusieurs noms ont été présentés. Certains ont été écartés car ils

▸▸▸

n'étaient pas suffisamment évocateurs du métier de l'entreprise, d'autres parce qu'ils étaient difficiles à prononcer en français.

Finalement, la société a choisi le nom Ciblex qui correspondait à ses attentes. Ciblex évoque ce métier de distribution auprès des professionnels de différents secteurs. De plus, la notion d'expertise est présente, grâce à la lettre finale « x », qui a été mise en valeur par le prestataire créateur du logo. La société a aussitôt procédé au dépôt de la marque française, puis l'a étendue à une marque communautaire. Le nom de domaine www.ciblex.fr a été réservé en vue de l'ouverture du site, et la nouvelle dénomination a été annoncée en temps et en heure !

À NOTER

Le choix du nom en cas de fusion ou de restructuration répond à une stratégie de développement et de communication qui est spécifique à chaque opération.

Votre changement de dénomination sociale ou de marque est-il particulièrement « opportun » ?

Parfois, en effet, le changement de dénomination est motivé par des raisons plus « stratégiques ». Cette « astuce » permet de faire oublier certaines affaires ; un nom nouveau évite de faire référence à une affaire passée. Par exemple, Vivendi Environnement est devenu Veolia Environnement en 2003. Autre exemple : TotalFinaElf est né en 2000 d'une fusion « entre égaux », mais le nom avait du mal à être mémorisé par le grand public. C'est pourquoi, en 2003, le groupe a été renommé Total. De même, Accenture a vu le jour en 2001, ce qui correspondait d'abord à une évolution

stratégique, mais présentait aussi l'avantage d'éviter de subir l'assimilation au scandale d'Enron qui avait affecté Arthur Andersen.

Un changement de nom sans réel fondement peut être dommageable à l'entreprise ; il faut en tout état de cause que les raisons de ce choix soient claires pour le consommateur afin qu'il puisse y adhérer.

Rencontrez-vous un risque de conflit avec votre nom ?

Là encore, il convient de se poser les bonnes questions car il est très risqué pour une entreprise de se développer avec une « épée de Damoclès » au-dessus de la tête. S'il existe un risque de conflit à terme avec une entreprise ayant un nom identique ou similaire dans des secteurs d'activités proches, il est préférable de changer dès que possible de nom de marque.

Ainsi, une société spécialisée dans le traitement des eaux en plein développement a-t-elle préféré d'elle-même changer de dénomination pour éviter tout risque d'action en contrefaçon ultérieure de la part d'une société ayant un nom proche dans un secteur d'activité similaire au sens juridique du terme.

Astuce

N'appliquez pas la « politique de l'autruche » : n'attendez pas, pour changer de nom, qu'il y ait un risque de conflit car cela peut vous coûter très cher.

Conseil

Un changement de nom imposé par des raisons juridiques peut être une opportunité formidable de recentrer vos valeurs et de communiquer positivement autour d'elles.

Votre nom de marque est-il destiné à être décliné ou étendu ?

Créer un bon nom de marque, c'est anticiper son devenir

Extension géographique : prenez le temps de réfléchir aux futurs marchés sur lesquels votre marque sera exploitée. En effet, une extension géographique qui n'est pas planifiée peut se heurter à des problèmes linguistiques et/ou de disponibilité juridique. Ainsi, si à terme le marché allemand est important, il convient d'envisager d'emblée des vérifications linguistiques dans cette langue.

Le contrôle du nom par rapport aux langues ou dialectes parlés dans les pays où votre marque sera implantée permettra non seulement d'éviter toutes connotations négatives mais aussi de vous assurer de la facilité de prononciation.

Cela permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas de problème dans l'écriture. En Chine, il existe plusieurs langues hors le mandarin ; par exemple, le cantonais : des vérifications complètes s'imposent.

Par ailleurs, envisager une extension à l'étranger permet de vérifier si le nom de marque est disponible juridiquement pour un dépôt dans ces pays. Plusieurs entreprises françaises pensent, parce qu'elles ont une marque connue

en France, qu'elles pourront l'exporter sans difficulté. C'est souvent une erreur.

Pour la petite histoire

Les histoires de marques sont « truffées » de problèmes linguistiques. Par exemple : la marque Blédina, lorsqu'elle a voulu s'exporter en Russie, a rencontré des difficultés majeures, *blédina* signifiant « prostituée ». Novio était un beau nom de marque dans certains pays pour désigner du papier hygiénique, sauf dans les pays hispanophones (*novio* signifie le fiancé...). Quant à l'eau Pinar, qui vient de Turquie, elle pourrait avoir quelques difficultés à s'implanter en France. Ce dernier exemple montre que les vérifications linguistiques dans le dictionnaire ne sont pas suffisantes et qu'il faut les compléter par une connaissance de l'argot, des dialectes ou des perceptions dans le pays considéré.

La marque Meurvit, destinée à des produits pour détruire des animaux nuisibles, a été déposée trop largement et notamment pour des produits pharmaceutiques, ce qui est pour le moins inadapté !

Dans quel registre allez-vous communiquer ?

Vous devez vous poser cette question au tout début du processus de création : allez-vous communiquer dans un registre sensoriel ou technique ? Pour une création de dénomination sociale ou de marque d'un produit « sérieux », le registre technique, gage d'expertise, peut être préféré au registre sensoriel plutôt adapté aux produits de consommation, sources de plaisir. La règle n'est cependant pas immuable. Ainsi, un gel douche revêt souvent des noms qui font appel aux sens ou à l'imagination tels Obao

(douceur de l'eau), Tahiti et Ushuaïa (rêves d'évasion). Au contraire, Sanex (qui fait référence au caractère sain de la peau et à l'expertise) est une marque plus technique qui ne fait pas rêver.

Concernant les principales sociétés cotées en Bourse, nombre d'entre elles ont des dénominations techniques ou bien très évocatrices, par exemple : Crédit Agricole, Air Liquide, Carrefour, Dexia, Eiffage, PPR (sigle signifiant Pinault Printemps Redoute), etc. Cependant, d'autres dénominations font plus appel aux sens comme Veolia, L'Oréal, Areva, etc.

Quels seront les outils de communication ?

Se poser la question de l'utilisation future des outils de communication est important pour déterminer votre nom de marque car il existe certaines contraintes ou avantages à intégrer. Ainsi, si la communication de la marque est faite sur des produits de petite taille, le nom de marque ne devra pas être trop long. Si vous utilisez des supports actifs comme Internet, il vous faut un nom simple. En effet, l'expérience montre que les noms complexes (comportant des redoublements de consonnes, des accents, une succession de voyelles par exemple) peuvent être source d'erreurs lorsque l'internaute recherche l'entreprise ou ses produits.

Les médias audiovisuels ont leurs particularités et la future marque doit être en phase avec ces outils. Ainsi, l'audiovisuel permet d'appréhender la marque dans toutes ses composantes visuelles, sonores et émotionnelles. Un nom

riche de sens, de couleurs et de sensations sera alors un atout commercial car il sera exprimé largement dans toutes ses dimensions.

Êtes-vous sûr de ne pas avoir la marque dont vous avez besoin ?

Cette question paraît, de prime abord, saugrenue. Elle n'est naturellement pas applicable aux créations de sociétés *ex nihilo*. Cependant, l'expérience montre que dans les grands groupes, les responsables de création de marques ne connaissent pas toujours l'intégralité de leur portefeuille, c'est-à-dire la liste de leurs marques. Avant de lancer le processus de création, il est utile de faire un état des lieux de l'existant.

Astuce

Demandez à votre juriste de vous sortir la liste des marques enregistrées disponibles pour votre projet de lancement, dans l'univers concerné. On ne sait jamais…

Interrogez l'équipe !

Avant de se lancer dans le processus de création, il est utile de demander aux personnes qui vont porter ce projet quelle est leur propre vision de la future marque. Cela ne signifie pas pour autant que vous les associerez à toutes les étapes ultérieures. Obtenir leurs points de vue va vous aider à préciser le positionnement de la future marque et à

faire émerger les valeurs clés. C'est aussi permettre de dégager des points de convergence et de différence au sein de l'équipe.

Il existe différentes méthodes d'interrogation. Vous pouvez décider de mettre en œuvre un ou plusieurs ateliers de réflexion sur la future marque pour créer la plateforme de la marque. À notre sens, ces ateliers demandent à être animés par un professionnel. Vous pouvez aussi interroger chaque personne en tête à tête.

Vous pouvez, enfin, préférer distribuer un questionnaire puis analyser et synthétiser les réponses. Nous apprécions cette méthode car elle permet d'éviter des malentendus. De plus, un support écrit est utile pour bâtir la charte d'identité du futur nom de marque. Voici un questionnaire type pour les personnes impliquées dans le projet de la nouvelle marque ou de la dénomination sociale (à adapter selon les cas) :

- Quelle est votre vision de la future marque ou dénomination ?
- Quelle est son ambition ?
- Qu'est-ce qui compose sa personnalité ? C'est-à-dire ce qui constitue sa « substantifique moelle » ; ce à quoi elle ne doit pas déroger.
- Quels sont, à votre avis, les éléments discriminants par rapport aux autres marques ou dénominations ? C'est-à-dire ce qui la distingue des concurrents, notamment ce qu'elle fait de mieux que les autres.
- Que doit être la marque selon vous (en quelques lignes) ?

- Que ne doit surtout pas être la marque selon vous ? En effet, cette question est importante. Le but est de donner des noms, adjectifs ou références visuelles qui sont contraires à ce que doit signifier la marque. Ce sont des représentations opposées à la personnalité de la marque.
- S'il y avait 3 qualités ou spécificités pour « personnaliser » la marque, quelles seraient-elles ?

Personnellement, j'aime terminer ce questionnaire par un jeu de portrait chinois : et si la marque était un animal ? un lieu géographique ? un personnage célèbre ? une couleur ? etc. Cela donne des indications intéressantes.

À NOTER

Les 12 questions à se poser (et à adapter) lors de la création d'une nouvelle marque :

1. Quel rôle voulez-vous donner à votre marque dans son univers de référence (challenger, novateur, référent…) ?
2. Quels sont les produits, services qu'elle va désigner à court terme, à plus long terme ?
3. Quel est le positionnement de ces produits ou services (haut de gamme, moyenne gamme, entrée de gamme, hard discount…) ?
4. Quelle priorité lui donner (allusive, décalée, polysémique…) ?
5. Sur quelle culture voulez-vous vous exprimer (latine, anglo-saxonne, française…) ?
6. À quelle population destinez-vous prioritairement votre marque (les académiques, les branchés, la masse, les *business people*, les seniors…) ?

7. Dans quel pays allez-vous exploiter votre marque ?
8. Sur quel registre sensoriel construisez-vous votre identité ?
9. Quel caractère votre marque doit-elle revêtir (identitaire, imaginaire) ? et à quelle partie du cerveau voulez-vous vous adresser (rationnelle, émotionnelle) ?
10. Quel rôle cette marque jouera dans votre portefeuille de marques ?
11. Quelle est sa nature : marque isolée, marque ombrelle, marque label, marque dénomination sociale ?
12. Quel est le lien éventuel avec les autres marques que vous exploitez (visuel ou sémantique) ?

Chapitre 3

Rechercher son nom de marque

Une fois que vous vous êtes posé toutes ces questions, vous pouvez alors lancer le processus de recherche de votre marque. C'est un véritable chantier et, comme pour tout chantier, la méthode est fondamentale. Sachez que pour trouver un nom de marque répondant aux attentes de l'entreprise, en phase avec ses valeurs et disponible, il n'est pas rare de prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour des projets internationaux, et de partir de centaines de noms !

Les étapes principales

À NOTER

Les 10 étapes de la création de marque

La méthodologie que nous recommandons est la suivante :

1. Élaborer une stratégie de marque : la plateforme de marque ;
2. Analyser la concurrence ;

3. Faire émerger les valeurs ;
4. Définir la charte d'identité de la marque ;
5. Créer les premiers noms possibles ;
6. Effectuer les recherches sémantiques, linguistiques et juridiques préliminaires ;
7. Recentrer éventuellement les premiers noms ;
8. Approfondir la création, rechercher les similitudes, effectuer des vérifications linguistiques approfondies, déterminer les noms finalistes ;
9. Choisir le nom de marque définitif ;
10. Éventuellement, créer une signature accompagnant la marque.

Quelques mots sur la confidentialité

La création est une étape décisive et stratégique. Des informations vont être communiquées lors du « brief » par l'entreprise, c'est-à-dire l'explication de son projet de création dans les détails. Or, plus le brief sera complet et précis, meilleure sera la création de nom, de signature et de logo. De même, lors de l'élaboration de la plateforme de marque éventuelle ainsi qu'à chaque étape de la création, des données confidentielles peuvent être échangées. Des noms vont être révélés sans être déposés. Or, d'expérience, nous savons que les grands noms de marques sont « volatils » et très convoités. Il est donc essentiel qu'au tout début du lancement du processus de création de nom, et avant même le brief, tous les intervenants signent un engagement de confidentialité. Le secret devra être respecté par tous jusqu'au lancement du produit ou de la dénomination sociale. Le dépôt de marque, naturellement, protégera le titulaire ; de même que le dépôt des statuts confère à

la société une certaine protection. Mais il appartient à l'entreprise d'annoncer elle-même, lorsqu'elle le souhaite, le lancement de sa marque.

Nous joignons en annexes, à des fins pratiques, un modèle d'engagement de confidentialité pour les intervenants à un atelier de création de noms, à adapter à chaque cas d'espèce. Les prestataires, quant à eux, ont normalement des clauses de confidentialité dans leurs conditions générales de vente. Quant aux collaborateurs des entreprises, ils ont une obligation générale de loyauté et de discrétion vis-à-vis de leur employeur et peuvent également être liés par des clauses de confidentialité stricte dans leur contrat de travail. Pour des projets sensibles, il est recommandé de faire signer un engagement de confidentialité spécifique à toute personne concernée. Voici maintenant, en détail, les 9 étapes principales de la création.

Élaborer une stratégie de marque : la plateforme de marque

La marque, élément de haute valeur ajoutée de l'entreprise, mérite que ses fondements soient définis avec le plus grand soin. Pour conférer aux marques du sens, l'outil le plus efficace est la plateforme de marque. En fait, la plateforme de marque se résume en un document sur lequel est inscrit ce qu'est la marque intrinsèquement (sa personnalité, son ambition, sa vision). La plateforme de marque donnera du sens à la marque et définira tous les axes de communication.

Cas pratique : la personnalité de la marque Innothéra

Nom évocateur	Concept visuel	Signature	Identité globale
Innothéra : contraction de innovation et thérapeutique	INNOTHERA Laboratoires	La science au service de la compression veineuse	La science au service de la compression veineuse

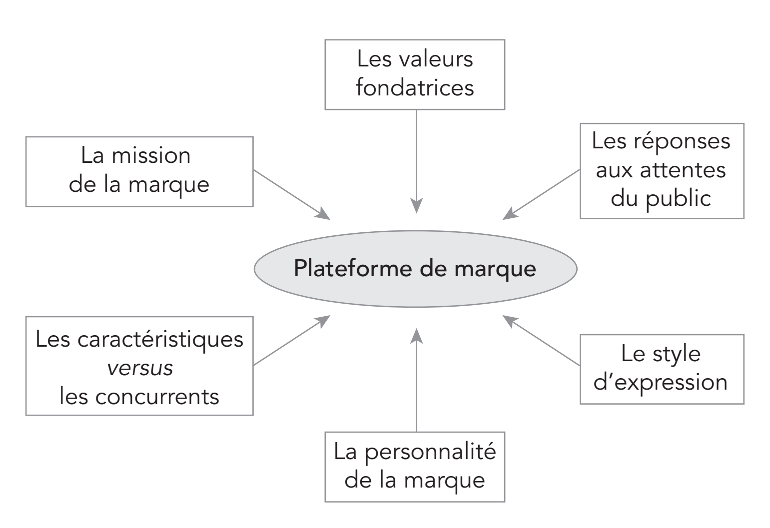
La plateforme de marque

	Différence	Promesse	Bénéfice	Produits
Unique	Un laboratoire pharmaceutique dans le domaine de la contention veineuse	Faire bénéficier les patients d'une recherche médicale avancée	La garantie de sérieux	Bas et chaussettes thérapeutiques très innovants (souvent brevetés) et esthétiques
Avantageux	Une vocation internationale	Allier toujours l'élégance à l'efficacité thérapeutique	Des produits remboursés	Produits de qualité fabriqués exclusivement en France
Essentiel	Une recherche permanente d'innovation et d'amélioration	Marcher d'un pied léger tout au long de la journée	Conseils donnés aux patients	Une gamme étendue pour hommes et pour femmes

Le groupe pharmaceutique Innothéra existe depuis 1913 et a évolué dans son positionnement. Au début, laboratoire généraliste, il s'est spécialisé comme laboratoire de la femme en 1984 et le nouveau logo exprimait cette vocation « féminine ». Cependant, en 1992, Innothéra a pris un nouveau tournant en se spécialisant dans la maladie veineuse : conception, fabrication et distribution de phlébotoniques (médicaments) et de bas et

chaussettes de contention pour femmes et pour hommes souffrant de problèmes veineux aux jambes. La plateforme de marque a donc évolué. Heureusement le logo, élégant et intemporel, a pu s'adapter à cette nouvelle activité sans qu'il soit nécessaire de le changer.

Voici un schéma illustrant la construction d'une plateforme de marque :



Pour arriver à cette plateforme de marque, plusieurs méthodes existent. Il est important d'associer au groupe de réflexion sur la marque les personnes en charge du projet et de l'ouvrir aux utilisateurs de la marque ; ceci pour construire le projet de territoire de la marque avec sa vision, sa mission et ses valeurs. Nous pensons que l'animation de ce groupe et la rédaction du projet de plateforme de marque devraient être réalisées par un professionnel de la création

de marques. En effet, la plateforme de marque servira ensuite de base pour toute création et communication.

Analyser la concurrence

Nous avons vu ci-dessus combien c'était important. L'outil principal pour rechercher les concurrents, c'est Internet. Les moteurs de recherche Google, Yahoo !, AltaVista, MSN, etc. sont très utiles. La consultation de revues professionnelles et de guides, l'existence de syndicats ou d'organisations professionnelles peuvent l'être également. Il est fondamental de ne pas limiter cette recherche à la France, mais de l'élargir à l'Europe au minimum et à l'international idéalement.

Faire émerger les valeurs

À partir de la plateforme de marque, le but est ici de dresser une liste des valeurs clés pour la création de noms de marques. À ce stade, il est également utile de prévoir une liste de mots clés qui définissent la marque. Nous ajoutons à ces mots clés une liste de radicaux signifiants qui peuvent être utilisés comme préfixes ou suffixes.

Astuce

Dresser une liste des valeurs clés par ordre prioritaire. Limiter cette liste à 4 ou 5 valeurs maximum. En effet, un même nom de marque ne peut exprimer tout à la fois un nombre important de valeurs.

Dresser ensuite les valeurs plus « secondaires » qui ne seront pas exprimées forcément par les noms de marques. Cependant, le nom de marque ne devra pas leur être contraire.

Définir la charte d'identité de la marque

Définir les valeurs clés du nom de marque et du message qui sera exprimé n'est pas suffisant. Il faut aussi envisager les aspects techniques auxquels le nom de marque devra répondre.

Exemple de charte d'identité de marque : une gamme de vélos pour adultes

La personnalité de la marque

Son territoire d'intervention : la future marque de vélos a une vocation et une visibilité internationales. Les principaux pays d'exploitation de la marque sont l'Europe et la Chine.

Ses spécificités : cette future marque s'inscrit dans un cadre général, porté par la marque ombrelle. Cette marque de gamme de vélos dédiée à la randonnée et à la découverte vivra aux côtés de marques sœurs.

Ses concurrents : sur ce segment de marché, les concurrents ne sont pas nombreux. Cependant, de façon générale, toutes les grandes marques de vélos sont les concurrents de cette marque.

Son public : il s'agit d'un public très large. En effet, l'ambition de la marque est de rendre accessible au plus grand nombre la pratique de la randonnée en vélo.

Sa plateforme de marque : les attributs de la marque, c'est-à-dire ce qui compose sa personnalité et ses valeurs, ont été définis, de même que ce que ne devrait pas être la marque a été précisé. Principalement, les valeurs mises en évidence sont les suivantes :

- L'**émotion** : cette pratique du vélo est l'occasion de rencontres, de découvertes, de plaisirs simples qui suscitent de l'émotion.
- La **liberté** et la **fantaisie** : on prépare sa randonnée avec soin mais on peut se laisser porter au gré des rencontres, des découvertes.

▸▸▸

- Une **pratique authentique** : la marque désignera une activité qui permet d'aller à la rencontre des hommes, des civilisations, des architectures, des paysages. On vit de vrais moments de partage.
- L'**autonomie** : on évolue pendant plusieurs jours de façon autonome. Il existe une vraie démarche active, dans l'espace et dans le temps.
- Une **pratique du vélo simple** : le passage de la randonnée à pied à la randonnée en vélo n'est pas compliqué, en étant conseillé.

Son cahier des charges

L'objectif est de créer un nouveau nom de marque à vocation internationale. Ce nom correspondra aux spécificités, à la personnalité de la marque et donc à sa plateforme. De même, il répondra à certaines contraintes techniques ci-après définies.

Positionnement du nom de marque : susciter une envie authentique de découverte grâce à la pratique du vélo de randonnée.

Son style d'expression : clair, simple, positif, dynamique, concret. La nouvelle marque a une vocation internationale, ce qui implique qu'elle doit être bien perçue dans les langues de ses marchés. Par ailleurs, le nom de marque ne devra pas être difficile à prononcer et il ne devra pas être trop long (trois syllabes au plus) afin d'être percutant et facilement mémorisable. De plus, il faut tenir compte de certaines contraintes techniques : ainsi, le nom de marque sera présent sur des accessoires de petite taille comme les pompes à vélos ; il sera suivi d'une *baseline*. Cela milite pour un nom relativement court. Le nom de marque ne devra pas être complexe pour qu'il s'impose naturellement au sein de la famille des marques de vélos. Le nom devra être aisé à écrire (par exemple, pas de redoublement de consonnes inutile ou de succession de voyelles) et ce, compte tenu de la clientèle internationale ; cela également afin d'éviter des erreurs de typographie, en particulier sur Internet. D'autre part, les Anglo-Saxons, par exemple, ont des difficultés à prononcer et à retenir

▸▸▸

des noms comportant des associations de voyelles. Essayez de faire prononcer à un anglophone Rueil ou Arcueil ! La dénomination devrait être rythmée pour tenir compte de son contexte sportif. Le nom ne doit pas être directement signifiant mais évocateur des valeurs, d'un lieu ou d'une culture qui se rattachent aux valeurs de la marque. Les noms auront une vocation internationale forte, les racines pouvant être anglo-saxonnes mais aussi françaises à condition qu'elles puissent être « exportées ». Les racines pourront être également latines ou grecques, ou issues de langues rares, etc. Des acronymes euphoniques et des néologismes sont envisageables. Les noms seront évocateurs, directement ou indirectement (notamment par leur consonance ou rythme), des valeurs et spécificités de la marque. Le nouveau nom devra être bien perçu (aucune connotation négative) à l'international.

Vérifications juridiques et linguistiques : il faut vérifier, dans un premier temps, pour chacun des noms présentés qu'ils sont bien libres à l'identique parmi les marques en vigueur sur toute l'Europe dans les classes répertoriées de la classification internationale aux fins d'enregistrement des marques et qu'il n'existe pas de dénominations sociales identiques en France dans des secteurs d'activités proches. Il conviendra de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'usage gênant des noms de domaine correspondants dans les extensions majeures : .fr, .eu et .com et de vérifier également, à titre préliminaire, que les noms ne présentent pas de connotation négative ou de difficulté de prononciation dans les principales langues européennes (en plus du français). Ensuite, les contrôles linguistiques, d'une part, et juridiques, d'autre part, seront approfondis sur les noms finalistes. La recherche de similitude sera effectuée par un juriste spécialisé dans les pays principaux de l'exploitation de la marque. Cette recherche sera conduite en classe 12 (tous véhicules, dont vélos et accessoires de vélos) de la classification internationale aux fins d'enregistrement des marques.

Créer les premiers noms possibles

Nous pensons que la création de noms de marques est un travail d'équipe. En effet, il fait appel à la connaissance de nombreuses disciplines et langues qui sont rarement présentes chez la même personne, d'une part et, d'autre part, la confrontation des idées est généralement très stimulante. Deux méthodes sont souvent adoptées :

- la création au sein d'un atelier de création de noms, en interne ou en externe ;
- les créations indépendantes qui sont ensuite réunies.

La création au sein d'un atelier de création de noms est appelée également « séance de créativité » et, en anglais, *brainstorming*. Dans cette optique, l'idée est de sélectionner des créatifs dont le profil correspond le mieux au projet de création. Certaines sociétés choisissent, souvent pour une raison de coût, de mobiliser leurs collaborateurs autour du projet de création de noms. D'expérience, nous savons que cela est risqué. Les collaborateurs sont rarement des créatifs et lorsqu'ils le sont, il est souvent difficile pour eux d'avoir la distance et la disponibilité nécessaires pour ces créations.

Trouver un nom de marque requiert une imagination fertile et un grand professionnalisme. En effet, les contraintes sont nombreuses et exigent une créativité intense. Le recours à un professionnel de la création de noms (ou *naming* en anglais) est un atout. Cela permet aussi un gain de temps, et donc de coût. Il est possible de choisir une solution mixte, c'est-à-dire d'intégrer dans l'atelier de création de noms un ou plusieurs consultants du *naming* aux côtés de l'équipe interne.

La meilleure méthodologie pour mettre en place cet atelier de création est de convoquer les participants au moins plusieurs jours à l'avance et de les briefer aussitôt et complètement sur le projet de création de marque. Les intervenants peuvent donc réfléchir et s'imprégner de l'univers de la marque avant de participer à l'atelier. L'objectif est que les créatifs arrivent à l'atelier avec déjà dans leur poche une liste de noms qu'ils auront créés. L'atelier permet de révéler tous ces noms et d'enrichir, par la confrontation d'idées, ce travail de création.

L'animation d'un atelier de création de noms nécessite un certain savoir-faire. En général, cet atelier commence par des exercices d'échauffement, puis l'animateur suscite les créations des intervenants. Le but est d'obtenir à la fin de l'atelier de création – qui peut durer quatre à cinq heures – un nombre conséquent de noms correspondant au cahier des charges, au minimum 200 noms. L'une des règles essentielles de l'animation de ces groupes est de tout faire pour stimuler la créativité et ne jamais critiquer les idées ou noms proposés de manière frontale. Il existe des techniques éprouvées d'invention.

Il n'y a pas de nombre « idéal » de participants à l'atelier de création. Néanmoins, par expérience, au-delà d'une dizaine de personnes, les échanges sont moins riches et l'animation plus complexe. Un des avantages principaux à la tenue de ces ateliers est de permettre la confrontation des points de vue et, surtout, chacun peut réagir immédiatement selon sa culture ou sa langue. Cela facilite la création de noms adaptés aux marchés concernés. Nous pensons qu'il est beaucoup plus riche et créatif d'intégrer la

dimension internationale en amont de la création que de créer entre nationaux et de faire valider les noms ensuite.

À NOTER

L'avantage essentiel de l'atelier de création est une création interactive, souvent très riche. Cependant, les inconvénients sont le coût et les délais induits par l'organisation de l'atelier.

La création par des créatifs indépendants est plus souple. Dans cette formule, le responsable du projet de création de noms, le coordinateur, « briefe » de façon séparée chacun des créatifs sélectionnés. Ces créatifs travaillent alors séparément et créent des noms répondant à la charte d'identité. Chacun crée en toute liberté des univers dans lesquels s'inscrivent des axes de recherche et des listes de noms correspondants. L'idée est que chaque créatif joigne une brève analyse sémantique pour expliquer comment il est parvenu à ce nom. Le coordinateur recevra souvent par mail ces listes de noms justifiés et classés par axes. Il en fera une synthèse et enrichira éventuellement en interne ces travaux. L'avantage essentiel de cette formule de créations indépendantes, plus légère, est une succession de créations qui n'ont pas été influencées par d'autres. L'inconvénient réside dans un risque accru de créations inadaptées au projet d'origine.

À la fin de cette étape de création, que ce soit par atelier ou par créations indépendantes, de nombreux noms ont généralement émergé.

Conseil

Avant de se lancer dans les recherches juridiques et linguistiques, il est nécessaire d'effectuer une première sélection de noms.

Le but de l'exercice est de comparer chaque nom aux caractéristiques de la charte d'identité du nom – valeurs clés et cahier des charges technique – et d'établir un classement provisoire grâce à une grille de notation. À la fin de cette sélection, l'idée est d'être à même de pouvoir lancer des recherches juridiques et linguistiques. D'expérience, nous savons que, pour une marque française, il faut prévoir au moins 4 fois le quota de noms que l'on doit présenter. Pour une marque internationale, mieux vaut en rechercher 6 fois plus. Par exemple, si vous souhaitez disposer de 3 noms finalistes, il sera nécessaire d'effectuer une présélection d'environ 12 noms pour une marque française et de 18 noms pour une marque internationale. En effet, on constate qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir des noms disponibles, en particulier dans certains secteurs d'activités (dont produits de santé, mode, parfums et cosmétiques ; véhicules ; les services, en particulier la publicité, le conseil, la finance, l'immobilier et les assurances). Par ailleurs, si la marque couvre plusieurs classes, il y a lieu d'élargir le champ des noms possibles.

Pour la petite histoire

Plus de 1 500 000 marques sont en vigueur rien qu'en France ! Le nombre de dépôts ne cesse de croître. On assiste à un fort développement de la marque communautaire depuis son lancement en 1996. En effet, près de 90 000 marques ont été publiées en

2007. Les classes les plus demandées sont les suivantes : 35, 41, 42, 43, 44 (services) et également les classes 9, 3, 5, 12 (produits)[1].

Effectuer les recherches sémantiques, linguistiques et juridiques préliminaires

Avant toute présentation de noms, il est fondamental d'effectuer les premières recherches sémantiques, linguistiques et juridiques. Ces premiers contrôles permettent de ne pas se focaliser sur des noms qui sont : soit manifestement indisponibles, soit qui ne correspondent pas au sens que l'on veut donner à la marque.

Recherches sémantiques, linguistiques

Rien ne sert de lancer des recherches juridiques approfondies pour des noms qui ne conviennent pas aux marchés concernés. Il est fréquent que des noms conviennent bien à un pays donné, mais ne soient pas adaptés à un autre marché. Les créations de marques sont truffées d'exemples en ce sens.

Astuce

Vérifier le nom dans chacune des langues des pays concernés par l'exploitation de la marque afin qu'il soit bien adapté et ne suscite pas de connotation négative ni de difficulté de prononciation ou d'écriture.

1. Sources : statistiques de l'INPI et de l'OHMI.

Il arrive que des sociétés internationales ayant déjà des bureaux à l'étranger fassent contrôler directement les noms par leurs équipes sur le terrain. D'autres sociétés préfèrent s'adresser à des professionnels pour tester ces noms de marques. Il existe des réseaux de linguistes ou des cabinets spécialisés dans ce type de prestation. Ces vérifications ne concernent pas seulement la langue majoritaire, mais aussi d'autres langues ou dialectes éventuellement parlés dans le pays. Par exemple, en Chine, le mandarin n'est pas la seule langue parlée, le cantonais est également une langue importante. Par ailleurs, un contrôle dans le dictionnaire n'est pas suffisant, il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas de correspondances du nom en argot. De même, il est important de vérifier que le nom ne soit pas contraire à la culture du pays. Par exemple, la société Yves Saint Laurent YSL a dû abandonner la marque Opium pour son parfum en Chine. En effet, depuis décembre 2000, Opium a dû être retiré de la vente dans ce pays car la marque avait été jugée « impropre » par les autorités chinoises. Donc, « *avant de déposer votre marque en Asie (et c'est nécessaire dès que possible !), interrogez les linguistes pour éviter des bourdes sémantiques* », nous dit Edouard Weil, conseiller du commerce extérieur de la France.

On constate une tendance forte à la recherche d'un nom de marque unique pour un nombre de pays croissant. Le mythe de la marque internationale est prééminent. Cette volonté d'une marque globale puise parfois sa justification dans la facilité offerte au consommateur de retrouver « son produit » revêtu de la même marque où qu'il se trouve dans le monde. Compte tenu de la mobilité accrue des consommateurs, la marque internationale répond à un

véritable besoin. Par exemple, dans le domaine des médicaments, le patient cherchera à être rassuré et un même nom utilisé dans le monde sera une garantie d'origine. Cependant, il faut veiller à ce que ce nom soit bien perçu dans toutes les langues. Souvent, les racines anglo-saxonnes sont préférées car l'anglais est la langue « internationale » par excellence. Malgré tout, cela ne dispense pas d'effectuer des vérifications linguistiques.

Recherches juridiques et disponibilité

Nous avons vu ci-dessus qu'avant toute création, il convenait de déterminer les classes de produits et de services de la classification internationale aux fins d'enregistrement des marques concernées par le projet. Même si la classification est purement « administrative », c'est une étape indispensable pour conduire les recherches, ce qui n'empêchera pas une analyse plus fine selon la liste des produits ou services déterminés. Pour ces premières recherches de disponibilité de marques à l'identique en vigueur en France (marques françaises, communautaires et internationales visant la France), vous pouvez vous rendre sur le site de l'INPI www.icimarques.com ou commander des résultats de recherche directement à l'INPI. Il faut savoir que l'INPI n'est pas réservé aux professionnels et qu'un accueil du public est organisé. De même, vous pouvez vous rendre sur www.societe.com pour les recherches parmi les dénominations sociales ou vous adresser à l'INPI. Il existe également des systèmes de recherche de disponibilité de marques plus puissants et très efficaces couvrant le monde entier, qui sont réservés à l'heure actuelle aux juristes spécialisés dans le droit de la propriété industrielle.

Piège à éviter

Cette recherche à l'identique n'est qu'une première étape dans la recherche de disponibilité d'une marque. Elle est loin d'être suffisante, mais permet d'éliminer d'emblée les antériorités les plus flagrantes.

Cette recherche à l'identique devra être complétée par une recherche de dénomination sociale, puis par une recherche de disponibilité approfondie, dite « de similitude » (voir ci-dessous). Il faut savoir que les sociétés qui n'ont pas déposé leur dénomination sociale comme marque ne sont pas dénuées de toute protection. En effet, la dénomination sociale est protégée dès le dépôt des statuts auprès du greffe du Tribunal de commerce et le nom commercial est protégé dès sa première utilisation sérieuse. Il est donc nécessaire de compléter la recherche à l'identique dès ce premier stade par une recherche parmi les dénominations sociales et noms commerciaux enregistrés auprès des tribunaux de commerce. Il existe des sites internet permettant ces premières vérifications d'existence de dénominations identiques. À titre d'exemple, www.societe.com ou www.euridile.inpi.fr.

Nous vous conseillons de compléter ces recherches par une vérification de l'utilisation du nom sur Internet, grâce aux principaux moteurs de recherche et aussi de vérifier la disponibilité et l'usage des noms de domaine dans les principales extensions : .fr ; .com ; .eu et celles qui concernent le territoire de votre marque (voir ci-après le chapitre 5 « Se doter d'un nom de domaine »).

À l'issue de ces premières recherches, vous éliminerez les antériorités les plus flagrantes et conserverez donc une première liste de noms possibles qui seront éligibles pour les recherches de similitude.

Pièges à éviter

Les recherches sont faites sous votre responsabilité. Contrairement à une idée reçue, l'INPI n'effectue pas les recherches d'antériorité, même s'il met ses outils de recherche et les listings de marques sélectionnées lors de la recherche d'antériorité à disposition du public. Donc, si vous passez à côté d'une marque, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. De plus, le fait que votre marque soit déposée et même enregistrée ne signifie pas pour autant qu'elle est inattaquable (voir ci-après au chapitre 4 « Protéger son nom de marque »).

La globalisation des marques implique qu'il existe une forte demande pour des marques ayant des racines anglo-saxonnes les « plus génériques » possibles. Or, cela restreint considérablement les possibilités de création de marques et l'on s'aperçoit que les noms de marques les plus évocateurs sont déjà presque tous déposés ! De plus, un nom « faiblement distinctif », c'est-à-dire presque générique, bénéficiera d'une faible protection. Cette marque devra coexister avec des noms extrêmement proches. Cela peut être un inconvénient, le risque de confusion étant alors évident, et le consommateur peinera à identifier les produits ou services qu'il recherche.

En cas de marques proches, vous pouvez toujours tenter de négocier un accord, par exemple : le rachat de la marque lorsque c'est possible, l'engagement de limiter la

portée du dépôt afin de ne pas « marcher sur les plates-bandes » de la marque antérieure, un accord de coexistence pacifique, etc.

Un nom purement générique n'est pas valable comme marque. En effet, le droit des marques confère un monopole au titulaire. Naturellement – et heureusement ! – il n'est pas possible à une personne physique ou morale de déposer valablement une marque constituée d'un nom qui désigne expressément les produits visés dans le dépôt. En revanche, il est tout à fait possible de détourner un nom commun et de l'appliquer à d'autres produits ou services que ceux que le nom désigne. Le nom « orange » pour désigner des oranges ou du jus d'orange ne peut pas constituer une marque, mais, appliqué à des services de téléphonie mobile, il est tout à fait valable comme marque.

Recentrer éventuellement les premiers noms

Après ces étapes, vous serez muni d'une liste de noms répondant à la charte d'identité et ayant passé avec succès les premières vérifications juridiques et linguistiques. Il sera peut-être nécessaire d'élargir le champ des recherches en fonction de vos objectifs ou, au contraire, d'approfondir une piste donnée. Le but est d'obtenir le plus grand nombre de noms ayant vocation à devenir marque.

Approfondir la création, rechercher les similitudes, déterminer les noms finalistes

Ces recherches de similitude visent à déceler des marques présentant des similarités tant orthographiques que phonétiques ou intellectuelles. Elles sont un véritable

parcours du combattant ! D'où l'utilité d'avoir recours à certaines agences comme Lago, qui savent effectuer des recherches de présimilitude afin de gagner un temps précieux et *in fine*, à un juriste : avocat ou conseil spécialisé en propriété industrielle. Ce spécialiste, qui connaît la jurisprudence, saura apprécier les risques. Cependant, créer une nouvelle marque signifie toujours accepter un certain risque. La question est : s'agit-il d'un risque normal dans la vie des affaires (en référence à la notion anglo-saxonne de « *normal business risk* ») ? Il faut savoir que la contrefaçon de marque s'apprécie par rapport aux ressemblances et non par rapport aux différences. Il convient donc d'analyser, de préférence au vu des décisions récentes de l'INPI ou des décisions judiciaires, si les ressemblances globales phonétiques, visuelles ou intellectuelles peuvent créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'objectif est ici de vérifier les noms présélectionnés de façon plus approfondie, notamment en ce qui concerne les vérifications juridiques. Comme nous l'avons vu, de nombreuses marques similaires peuvent antérioriser un nom et créer un risque de conflit ultérieur. Les recherches à l'identique ne permettent d'éliminer qu'une petite partie (environ 20 %) des antériorités gênantes. Le vrai « combat » est celui qui oppose les noms aux marques similaires.

Exemple de similitude retenue par un tribunal de grande instance : la marque Eden Park contre Ellis Park

La marque Ellis Park imite la marque Eden Park : même lettre d'attaque, premier mot de 2 syllabes précédent le mot « Park » identique et, surtout, le thème du rugby est associé aux deux

▸▸▸

marques. Ellis est le créateur de ce sport et a donné son nom au trophée de la Coupe du monde de rugby. La contrefaçon s'apprécie globalement du fait des risques de confusion entre les signes. En l'espèce, les ressemblances entre Ellis Park et Eden Park l'emportaient sur la seule différence conceptuelle entre Eden et Ellis (décision du tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2007).

La contrefaçon peut également naître de ressemblances « intellectuelles » qui créent une analogie forte entre les marques en présence, et donc un risque de confusion.

Autre exemple de contrefaçon retenue par le tribunal : la marque Royal Canin contre Impérial Canin

La société Royal Canin, propriétaire des marques française et communautaire bien connues du même nom, est spécialisée dans les aliments pour animaux domestiques ; elle a eu la mauvaise surprise de découvrir qu'une société avait déposé la marque française Impérial Canin dans plusieurs classes, dont la 31 qui concerne les aliments pour chiens et chats. La société Royal Canin a alors attaqué en justice ce concurrent. Les juges ont retenu qu'il existait une contrefaçon par imitation, le risque de confusion aux yeux du public étant avéré. Le tribunal estime en effet qu'*« il existe entre les termes "Impérial" et "Royal" une similitude intellectuelle évidente, les deux mots renvoyant au concept de noblesse »*. Le tribunal a donc exigé l'annulation de ladite marque et condamné ce concurrent indélicat à des dommages-intérêts (décision du tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2008).

Ces exemples montrent qu'il convient d'être prudent lors des recherches de similitude. Si la marque est lancée et qu'une antériorité sérieuse se manifeste, vous vous

exposez à une action en contrefaçon qui peut être fort coûteuse et vous risquez de ne plus pouvoir exploiter votre marque. Dans certains cas il est possible de négocier, mais à quelles conditions ?

À NOTER

Le rachat d'une antériorité

Tant que la marque n'est pas lancée ou annoncée à grand renfort de publicité, il peut être possible de racheter une « antériorité » à un prix raisonnable, surtout si elle n'a pas été exploitée pendant les cinq dernières années.

En revanche, lorsque la marque est lancée et qu'un titulaire de droit antérieur se manifeste, le propriétaire de la marque seconde peut se sentir en danger. Dans ce cas, soit il faut tenter de trouver un terrain d'entente raisonnable, soit retirer sa marque ou encore se défendre dans une bataille judiciaire qui risque d'être très coûteuse et négative en termes d'image et de développement de la société. Ainsi la SNCF, après une première condamnation, a préféré signer un accord avec la société Eurostart qui s'opposait à l'exploitation de son train Eurostar. De même, les propriétaires de la marque Vis-à-vis ont attaqué avec succès le propriétaire de la marque Vizzavi qui désignait un portail internet souhaité par Jean-Marie Messier. Un accord, là encore, a été trouvé dont les conditions n'ont pas été divulguées, mais à propos duquel les rumeurs les plus folles ont couru !

Piège à éviter

Il ne faut pas se contenter des ressemblances visuelles et phonétiques, et ne pas oublier de rechercher les synonymes ainsi que l'existence de termes véhiculant la même idée.

Choisir le nom de marque définitif

Le choix parmi les différents noms finalistes peut s'avérer complexe. Il faut essayer d'éviter les considérations purement subjectives comme la seule remarque « j'aime ou je n'aime pas », même si on ne peut les écarter totalement. D'expérience, nous savons que les évocations suscitées par un nouveau nom sont variables selon les personnes, chacune réagissant selon sa culture, son passé et ses aspirations. Ce n'est pas parce qu'une personne rejette un nom qu'il ne peut pas être source de succès. De plus, il faut savoir qu'un nouveau nom, surtout s'il est original, entraîne souvent une réaction de rejet au premier abord. Il faut le temps de « s'acclimater » à un nom.

Nous vous recommandons de tester la liste de noms que vous aurez présélectionnés – de 6 à 15 noms, car au-delà c'est difficilement gérable, auprès de votre équipe, notamment à l'international. Vous pouvez utiliser un tableau d'aide à la décision que vous envoyez par e-mail ou remettez aux personnes impliquées dans le projet. Vous trouverez en annexes un modèle de tableau. Il ne vous reste plus qu'à faire la synthèse des réponses. Lorsqu'un nom ressort fortement de ce test, il faut en tenir compte, mais ne pas se limiter à ce nom.

Piège à éviter

Il ne faut pas « focaliser » sur un seul nom, alors que les recherches juridiques n'ont pas été complétées car, s'il s'avère indisponible, la déception sera grande et il sera difficile ensuite de reprendre la création.

En cas d'hésitation, des tests qualitatifs complétés éventuellement par des tests quantitatifs peuvent aider au choix définitif. Quand il s'agit d'une marque de grande consommation, des tests consommateurs sont souvent effectués. Il existe des sociétés d'études spécialisées dans ce genre de tests.

Le plus important, pour le choix du nom en lui-même, est de tester le pouvoir d'évocation et d'impact du nom sur sa cible, de tester le degré de mémorisation de chaque nom grâce à des méthodes appropriées et de vérifier la facilité de prononciation des différents noms.

Astuce

Il est possible de tester, en même temps que les 2 ou 3 noms finalistes, 2 ou 3 logos potentiels, voire des signatures. Cela engendre un gain de temps non négligeable et aide à trouver la meilleure combinaison : nom de marque + signature + logo.

Au final, c'est vous, responsable du projet de création de marque et votre équipe qui décidez. En effet, ceux qui vont développer la nouvelle société ou ses nouveaux produits, s'ils sont séduits par la marque, convaincront d'autant plus facilement leur public.

Les sources de création

Les sources de création et de construction sont multiples : l'imagination humaine est infinie… Souvent, la question se pose : faut-il avoir recours à un logiciel de création de

marques ? Tout d'abord, on constate que l'ordinateur n'a pas d'imagination, d'humour ou de personnalité et qu'il ne saurait se substituer à la créativité humaine. Par exemple, pensez-vous qu'un ordinateur aurait pu trouver un jeu de mots tel L'Eau d'Issey d'Issey Miyaké et son invitation au voyage ? Cependant, nous pensons que le recours à certains outils d'aide à la création peut être utile pour compléter le travail ou donner des idées aux créatifs. Vous trouverez plusieurs logiciels d'aide à la création de sources culturelles différentes – à des prix très variables – sur Internet.

Piège à éviter

Pour une marque internationale, mieux vaut choisir un logiciel international, de préférence de source anglo-saxonne.

Cependant, certaines sociétés françaises souhaitent afficher leur origine au sein de leurs marques et, effectivement, il apparaît que le côté *french touch* séduit les étrangers lorsque les produits sont liés au savoir-faire français, notamment dans la mode, l'art de recevoir ou les parfums. Par exemple, la marque internationale d'origine française Un Jardin sur le Nil d'Hermès.

Ainsi que le souligne Joël Desgrippes, président de Brandimage, les Asiatiques sont friands de noms de marques français pour les produits typiquement français – par exemple la chaîne Paris Croissants à Séoul pour des boulangeries. Néanmoins, il faut toujours vérifier que le nom français convient bien dans la langue du pays concerné et n'est pas difficile à prononcer.

Nous donnons ci-dessous de nombreux exemples de sources de création et de construction qui n'ont aucune prétention à être exhaustifs, mais peuvent vous donner des idées de création.

La mythologie

Elle offre de nombreuses possibilités, que ce soit en latin ou en grec : les dieux grecs et latins sont souvent sollicités. Le piège est que ces dieux et déesses ont toujours, dans la mythologie, des traits de caractère négatifs, voire néfastes[1]. D'autre part, cette source de création est largement usitée et il est difficile de trouver de beaux noms de la mythologie disponibles pour un dépôt de marque.

Exemples : Mercure (dieu du Voyage, *Mercury* en anglais) nomme une chaîne d'hôtels dépendant du groupe Accord. Hermès, le messager des dieux, désigne le fameux sellier et maison de luxe. Hermès est en outre un patronyme ; c'est la raison pour laquelle on le retrouve au sein de plusieurs raisons sociales comme Hermes Jardinerie Paysagiste ou Euler Hermes, sociétés dont l'activité est très éloignée de la maison Hermès. Clio, la muse de l'histoire dans la mythologie grecque, est devenue une célèbre marque de Renault. Mars, outre la planète rouge, est le dieu de la Guerre et désigne une barre chocolatée.

1. *Cf.* Edith Hamilton, *La Mythologie – Ses dieux, ses héros, ses légendes*, Marabout, 2007.

Les personnages, les héros et héroïnes

C'est une autre source sûre de création. Mais certains de ces personnages peuvent susciter la polémique. À titre d'exemple, Aramis, personnage d'Alexandre Dumas dans *Les Trois Mousquetaires*, est également le nom d'un parfum et d'une société de finance appartenant à la famille Pinault. Thalès, un célèbre scientifique et philosophe grec, est également le nom d'un groupe industriel international. Pégase, cheval ailé mythique et nom d'une constellation, a donné naissance à de nombreuses marques, telle Pégase Distribution dans le domaine musical. Colombus, issu de Christophe Colomb, « l'Homme aux 100 noms », a donné naissance aux noms Colombus cafés, Colombus voyages, etc. Cela démontre bien qu'un même nom de marque peut exister dans plusieurs domaines d'activités indépendants (voir ci-après au chapitre 4 « Le principe de spécialité de la marque »). Rembrandt, le célèbre peintre néerlandais du XVIIe siècle, a donné son nom à un dentifrice blanchissant, un comble pour un artiste de la couleur !

Les patronymes

Souvent, des patronymes sont utilisés comme marque pour un produit innovant ou comme dénomination sociale. L'exercice présente un intérêt, mais peut être risqué (voir chapitre 4 « Protéger son nom de marque » – un signe verbal.

Une technique utile est de choisir un patronyme et de le transformer afin de lui donner plus de personnalité. Ainsi, Thalys, le TGV vers les Pays-Bas et l'Allemagne, a été

formé à partir du nom Thalès. De même, Adidas est la contraction du nom du fondateur : Adi (Adolf) Dassler.

Les planètes et les étoiles

C'est une technique souvent employée. Ces noms ont le mérite de faire partie du patrimoine culturel commun. Par exemple, Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel après le Soleil, a donné naissance à la Société des films Sirius.

Pour la petite histoire

Il semble que le monde cinématographique soit friand de cette source d'inspiration « céleste » :

- Sagittaire Films ;
- Boréal Films ;
- Les productions Galatée ;
- Les Films Gaïa ;
- Gemini Films ;
- Les Films de l'Atalante ;
- Galaxie Films ;
- Les Films du Centaure ;
- Mars International ;
- Les Films du Cyclope ;
- Alpha Films.

Cette mode, qui eut son apogée dans les années 1980, est cependant en perte de vitesse.

Les chiffres

C'est une source de création qui fut très utilisée et qui perdure dans certains domaines, notamment dans l'automobile,

comme Peugeot avec la 106, la 206… Les produits techniques étaient souvent « marqués » par des numéros, mais où finit le numéro de référence et où commence la marque ? L'inconvénient de ce type de marque est qu'il est pauvre en termes de pouvoir d'évocation et difficilement protégeable. Cependant, certains numéros sont devenus de grandes marques, voire des marques mythiques comme 1664 et N°5 de Chanel. Cette source de création peu imaginative est moins « tendance ». Une possibilité est d'associer un élément verbal au chiffre comme Seven Up !, qui est une marque très dynamique.

Les onomatopées

Souvent destinées au grand public, elles sont facilement mémorisables. Parfois, elles proviennent des bandes dessinées : Pschitt (pour des boissons gazeuses), Oust (pour des désodorisants), Tic Tac (pour des bonbons).

Les toponymes

Cette source de création (noms géographiques, noms de lieux) est intéressante car, là encore, très internationale. Il faut veiller cependant à éviter un rapprochement trop évident avec le nom du lieu géographique s'il n'est pas justifié, en particulier s'il s'agit d'une appellation d'origine contrôlée. La règle est que l'on peut déposer à titre de marque commerciale tout nom géographique « de fantaisie ». En revanche, on ne peut pas déposer une marque qui est un nom géographique connu dans un secteur d'activité ou bien qui peut tromper le consommateur sur l'origine des produits. Exemples : Nokia, célèbre marque de téléphones portables, est une ville du sud de la

Finlande. Tiscali, nom d'un fournisseur d'accès à Internet italien, fait à l'origine référence à une grotte située en Sardaigne. Une possibilité est de transformer le lieu géographique. Par exemple Areva ; le nom proviendrait de l'abbaye cistercienne Arevalo, située au nord de l'Espagne. Le nom Arevalo a été abrégé d'une syllabe pour lui donner un caractère plus international.

Les noms génériques ou noms signifiants « décalés »

On a vu ci-dessus que des noms génériques peuvent être déposés comme marque sous la condition expresse de ne pas viser, dans le dépôt, les produits qu'ils désignent. Par exemple, vous ne pourrez pas déposer le nom « chaise » pour des meubles. En revanche, de nombreux noms communs ont été déposés pour des services variés. Le « détournement » du sens du mot est une technique de création de marque. Par exemple Lion pour des barres chocolatées.

La difficulté concerne le dépôt de mots abstraits, tels « imagination », « fidèle », « sensation ». Une personne peut-elle avoir un monopole dans la vie des affaires et du commerce sur un nom générique ? La réponse doit être nuancée. Si l'on peut déposer des noms abstraits, on ne pourra pas empêcher des noms très proches, voire identiques, d'être utilisés dans la communication courante. La technique est de prendre un nom existant et de le sortir de son contexte ; par exemple Puma pour des articles et vêtements de sport ou Cinéma d'Yves Saint Laurent.

Il existe aussi des noms signifiants écrits avec une orthographe « originale ». Par exemple Kiloutou ; on entend bien « qui loue tout » avec une écriture de fantaisie. Le

problème de ces noms à faible caractère distinctif est que les concurrents peuvent s'en approcher dangereusement.

L'humour

C'est une source de création qui donne aussitôt de l'attrait à une marque, le caractère spirituel d'un nom étant souvent très apprécié. Cependant, certains secteurs d'activités sont réfractaires à ce type de création (la santé, la sécurité, la chimie, etc.). D'autre part, les marques humoristiques ne sont pas toujours exportables. Exemples : La vache qui rit, marque créée en 1921 qui appartient au groupe Bel et qui est l'une des plus connues de France, nécessite une adaptation locale pour être reconnue partout dans le monde, avec la même signification (*The Laughing Cow* dans les pays anglo-saxons, *Al-Baqara Ad-Dahika* dans les pays arabes) ; Haut et Court pour la production de courts métrages.

La poésie, les noms rares et précieux

On peut trouver des idées de noms au sein de poèmes (lire des anthologies poétiques) ou parmi des mots rares (*Dictionnaire des mots rares et précieux*[1]). Exemple : Catleya, un nom élégant cité par Proust dans *Du côté de chez Swann*, l'expression proustienne « faire catleya » signifiant « faire l'amour à la française » ; c'est aussi la dénomination et marque d'un groupe de musique.

1. Anonyme, *Dictionnaire des mots rares et précieux*, Éditions 10/18, 2004.

Les anagrammes

Ainsi Amarige, nom du parfum de Givenchy, est l'anagramme de « mariage ».

La liste ci-dessus est loin d'être exhaustive ! Quant à l'évolution des sources de création pour les noms de marques, l'étude des marques récentes montre que la tendance est aux marques bipolaires soit très originales, soit très évocatrices.

Témoignage de Philippe Legrez,
directeur juridique de Michelin

« Chez Michelin, nous disposons de :

- marques mondiales qui sont essentiellement : Michelin et PF Goodrich ;
- marques régionales comme Kleber pour l'Europe, Uniroyal pour l'Amérique du Nord ;
- marques par gammes de produits, par exemple : Energy pour une gamme de pneus de voiture.

Concernant l'évolution de nos marques, nous distinguons deux époques, soit de 1946 jusqu'à 1990 et de 1990 à nos jours. 1946 est la date de dépôt du 1er brevet du pneu nommé Radial qui a marqué une révolution technique dans ce domaine. Ensuite, tous les pneus Radial ont porté la marque "X" à laquelle étaient accolés des numéros ou lettres. Pendant cette période, le nombre de marques était limité et elles étaient à connotation technique.

À partir de 1990, Michelin a recherché des noms de marques ayant du sens pour le client. Par exemple : Energy Saver, qui évoque clairement l'économie de carburant réalisée grâce à la moindre résistance au roulement des pneus. Autres exemples : la marque Pilot avec ses déclinaisons Pilot Power et Pilot Race pour les pneus destinés aux deux-roues et Airless : des pneus sans chambre à air. Nous recherchons également des noms de marques évocateurs de l'univers Michelin : par exemple, la marque

Xeobib au sein de laquelle on trouve le "X" attaché au pneu Radial et le radical "Bib" de Bibendum ; il s'agit de pneus innovants pour les tracteurs.

Les noms de marques de Michelin sont créés par les divisions. Un comité des marques définit les grandes lignes de la stratégie des marques et de "la police mondiale des marques". La tendance actuelle est que les noms de marques Michelin sont de plus en plus corrélés aux performances des produits, ce qui nécessite, vu l'encombrement de ce type de marques, des recherches créatives et juridiques approfondies ; c'est pourquoi la direction juridique du groupe siège au comité des marques et participe activement à la politique des marques. »

Les méthodes de construction

Là encore, elles sont très variées et nous ne pouvons en dresser une liste complète. Les méthodes les plus connues sont la création de noms de marques à partir de radicaux signifiants, les mots valises, les néologismes, les noms composés, les acronymes ou sigles, les aphérèses ou apocopes, etc.

Les radicaux signifiants

Il est souvent judicieux, avant de se lancer en création, de dresser une liste de mots clés et de mots signifiants, c'est-à-dire des parties de mots exprimant un sens pertinent. Exemple : le radical « thera » a donné naissance à de nombreuses marques, « thera » pouvant être placé en syllabe d'attaque, en désinence finale ou même au sein du mot : Innothéra, Théramex, Therabel, Theracia, etc.

Les mots valises

Ce sont des mots constitués de plusieurs parties de mots signifiants accolées. Les noms signifiants étant généralement pris ou impossibles à déposer, ce « jeu de construction » ouvre le champ des possibilités. Exemple : Créapole (création + pôle).

Les néologismes

C'est sans doute la méthode de création de nom la plus utilisée. Par définition, un néologisme est un *« mot nouveau, inventé, qui peut être soit créé, soit obtenu par troncation ou dérivation. C'est aussi l'emploi d'un mot préexistant dans un sens nouveau »*[1]. Exemples : Cif, Mir, Omo pour des produits de nettoyage ; Gerblé, Maïzena, Nutella pour des produits alimentaires.

Les noms composés

City Blue (hôtels), Red Bull (boissons « énergisantes »), Harley-Davidson (motos), Head and Shoulders (produits de soin pour la chevelure). Cette composition permet de jouer avec les mots et d'obtenir des combinaisons multiples. Cependant, il faut veiller à ne pas reproduire au sein de la marque un mot arbitraire déjà déposé pour des produits identiques ou similaires. Une contrefaçon partielle reste une contrefaçon !

1. Source : *le Petit Larousse.*

Les expressions

Elles sont souvent aisées à mémoriser, mais plus difficiles à exporter. Du pareil au même, Coup de Cœur.

Les acronymes

Ce sont des mots dont chaque lettre évoque un mot entier à elle seule. Il existe des acronymes parfaits et d'autres dits « imparfaits ». L'acronyme se prononce aisément comme un mot ordinaire. Exemples : ADEME, Agence pour le Développement Et la Maîtrise de l'Énergie ; FIAC, Foire Internationale d'Art Contemporain ; LOSC, Lille Olympique Sporting Club. Parfois, le sens de l'acronyme « originel » s'est perdu au cours des années. Ainsi, qui sait que FNAC signifiait Fédération Nationale d'Achat des Cadres et que Seb est l'acronyme de Société d'Emboutissage de Bourgogne ? Certains acronymes sont déroulés dans des langues mortes comme le latin. Ceux qui les perçoivent les apprécient d'autant plus. Asics (marque d'articles de sport) est l'abréviation de *Anima Sana In Corpore Sano*, ce qui signifie « une âme saine dans un corps sain » : un message tout à fait adapté à la marque ! Il existe des acronymes qui prennent plusieurs lettres de chaque mot qui les composent, comme Sega pour Service Games. Cette technique facilite les créations d'acronymes car elle permet d'intercaler des voyelles ou des consonnes pour plus d'euphonie !

Les sigles

À l'inverse des acronymes, les sigles ne se prononcent pas de manière fluide, les lettres sont épelées une à une. Exemples :

SNCF, Société nationale des chemins de fer ; SFR, Société française de radiotéléphonie. D'expérience, nous savons que les sigles dont la créativité est très limitée présentent un inconvénient de taille. Si le sigle n'est pas connu, il sera peu mémorisable et se confondra très facilement avec le sigle proche. Le sigle, s'il présente l'avantage d'être court, devra être soutenu par des campagnes de publicité régulières pour rester présent dans l'esprit de son public.

Les aphérèses et les apocopes

L'aphérèse est le retranchement d'une syllabe ou d'un son au commencement d'un mot (« bus » pour « autobus »). Oney pour des services bancaires est l'aphérèse de *« money »* et de *« honey »*. L'apocope, au contraire, consiste à retirer une syllabe à la fin d'un mot (« mag » pour « magazine »).

Le palindrome

C'est un mot ou groupe de mots qui peut être lu indifféremment de gauche à droite (ou inversement) en conservant le même sens. Exemple : Axa, un nom de marque court, les 2 lettres A étant séparées par la lettre centrale pivot X. On raconte que le palindrome avait été choisi de façon à ce que les conducteurs puissent lire dans leur rétroviseur le nom Axa sur les véhicules de l'entreprise. Autre exemple : la lessive Omo.

La fusion des initiales ou parties signifiantes des marques

Exemples : Smart, qui « marque » la collaboration de Swatch et Mercedes pour le lancement des voitures éponymes ; Natixis, fusion de Natexis et Ixis.

À notre avis, une création de noms doit s'engager de façon ouverte, sans *a priori*. Il sera toujours temps d'affiner ensuite ses critères de choix.

À NOTER

Les sources de création sont multiples et l'une ne saurait être préférée à une autre.

Il est fondamental de pouvoir raconter une histoire autour du nom. En effet, justifier le nom en expliquant que sa source de création est en phase avec le message de la marque permet une meilleure appropriation par le public.

Rebecca Castleton, créatrice de noms de marques américaine, me disait toujours *« What's important is to spin a story »* : ce qui est important, c'est de dérouler une histoire cohérente.

Témoignage de Jacques Mendil,

créateur de noms de marques chez Lago

« Spécialiste de l'image des entreprises, j'ai embrassé le métier de créateur de marques en 2003 en rejoignant Lago. J'ai toujours été attiré par les mots et je pensais que ce serait un jeu d'enfants. Les premières missions de création m'ont vite détrompé. Concevoir l'univers de la marque, inventer ou trouver des noms répondant aux spécificités de chaque projet est un véritable challenge. Lorsque, en plus, viennent se greffer des problèmes linguistiques et juridiques internationaux, cela devient extrêmement complexe. Je me suis rendu compte que les contraintes liées à la création de noms de marques obligent à se surpasser en créativité et à pousser très loin les vérifications des noms. C'est pourquoi il est nécessaire de s'appuyer sur un processus rationnel. On peut être créatif et rigoureux. Par ailleurs, je me suis aperçu de la richesse apportée à la création par un travail d'équipe, chacun apportant sa pierre à l'édifice avec sa propre culture. C'est vraiment un travail passionnant. »

La plateforme de marque

Charte d'identité du nom de marque

Atelier de création de nom de marque

Créations indépendantes

Les noms répondant à la charte d'identité

Les vérifications

Linguistiques

Juridiques

Sémantiques

Recentrage

Noms possibles

Présélection de plusieurs noms

Approfondissement des vérifications juridiques, linguistiques, sémantiques

Noms finalistes

Dernières vérifications juridiques par un juriste spécialisé

Création d'une signature

Création d'une identité visuelle

Les étapes de création d'un nom de marque international



Quelques astuces pour vous aider à ne pas vous arracher les cheveux parce que tous les noms que vous souhaitez sont pris :

- utiliser des langues rares : sur Internet, on en trouve beaucoup ;
- prendre un nom fortement évocateur et le transformer. Par exemple, Vision étant pris dans vos classes, pourquoi ne pas opter pour Vizzio ? ;
- racheter des marques déjà déposées et non exploitées ;
- conclure un accord avec un titulaire d'une marque proche ;
- créer des noms composés car il existe alors beaucoup plus de possibilités ;
- utiliser des noms rares en français issus des langages des sciences ou des métiers.

Une alternative à la création : acquérir une marque non exploitée

On constate qu'un grand nombre de marques sont déposées puis enregistrées mais jamais exploitées, ou bien exploitées pendant une période puis abandonnées. Toutefois, ces marques « dormantes » restent enregistrées et donc valables. Elles ont de la valeur.

Il faut savoir que, selon le droit de la propriété intellectuelle (article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle) : *« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement,*

pendant une période ininterrompue de cinq ans. » Ainsi, une marque qui n'est pas exploitée sérieusement pendant une durée de cinq ans est « fragilisée ». Il faut préciser que la jurisprudence n'exige pas un usage continu et non interrompu de la marque invoquée pendant une période de cinq ans, mais seulement un usage sérieux au cours de cette période. Toute personne peut demander la déchéance des droits du titulaire de la marque sur son titre. La déchéance n'est jamais automatique : soit le propriétaire de la marque interrogé par une personne intéressée reconnaît que sa marque n'est pas exploitée et, dans ce cas, il peut accepter de la radier « spontanément » ou de la céder, soit le titulaire conteste cette supposée non-exploitation de sa marque et la personne intéressée doit agir en justice pour faire reconnaître cette déchéance. Le coût et la durée d'un tel procès, auxquels s'ajoutent les aléas liés à toute procédure juridique, sont plutôt dissuasifs. Or, il arrive fréquemment qu'une société qui souhaite utiliser une marque « tombe » sur une antériorité. Souvent, la société abandonne alors ce projet de nom. Cependant, l'expérience montre que si l'antériorité n'apparaît pas exploitée, il existe au moins une chance sur deux de pouvoir acheter la marque avec son antériorité pour un prix raisonnable. Ce prix est généralement compris entre 1 500 € et 10 000 € pour une marque française.

À NOTER

Rien ne sert de désespérer lorsqu'on est face à une antériorité, mais la négociation peut prendre du temps et n'est pas adaptée à un projet de marque urgent.

Témoignage de Jacques Loyer,

chef d'entreprise, P-DG de la SA le Grand Comptoir, ancien fondateur de la société Coup de Cœur, propriétaire de la marque Cigabox

« Le plus important à mon sens, lorsqu'on recherche un nom de marque, est de trouver un nom en accord avec les produits ou services proposés. Pour Coup de Cœur, nous souhaitions un nom sympathique qui réponde à un achat d'impulsion. Il s'agissait de lingerie, et notamment de caleçons et de pyjamas. Le nom Coup de Cœur correspondait bien à cette définition. Ce nom était déposé, mais non exploité. Nous ne nous sommes pas découragés et avons pu racheter ce nom pour un prix raisonnable.

Pour Cigabox, je souhaitais un nom de marque convivial, décomplexé, qui rappelle le produit : des cendriers urbains. Le nom était souple et évocateur. Il convenait pour les fumeurs de cigares ou cigarettes et était associé à une boîte moderne "box". L'association me plaisait. À nouveau, la marque était déjà déposée en France pour des produits proches et non exploités. J'ai préféré racheter la marque antérieure, ce que je n'ai pas regretté.

Pour le Grand Comptoir, le nom était aussi en accord avec les produits proposés. Le mot ancien "comptoir" renvoyait à la fois aux comptoirs de l'Inde et à leurs richesses tout en évoquant un endroit pratique où l'on peut acheter facilement des articles variés. Or, le Grand Comptoir propose des articles de vêtements décontractés et des objets pour la maison, notamment de décoration, à des prix raisonnables. Ce nom était disponible, lui ; je l'ai aussitôt déposé ! »

Une alternative est donc de connaître des marques en vigueur non exploitées dont on sait que les titulaires sont disposés à les céder. Cette méthode permet un gain de temps et de coût appréciable, mais c'est un coût de poker ! Il faut avoir la chance de tomber sur la marque

correspondant à ses attentes et qui est protégée pour les produits et les pays concernés. Il existe quelques sites ou bases de données proposant des marques dormantes à vendre. Par exemple, la Galerie des Marques du cabinet de création de noms Lago – www.thebrandgallery.eu – propose aux acquéreurs potentiels des marques présélectionnées selon certains critères de recherche ; La Bourse des Marques de Demoniak, l'Album rouge du prestataire Bessis ou le site allemand de Brandway offrent des services similaires.

L'avantage de cette formule, c'est principalement une rapidité et une quasi-certitude d'obtenir une marque qui plaise : il ne reste plus qu'à choisir. Un autre avantage est que, souvent, des recherches d'antériorité ont été diligentées avant le dépôt de la marque et celle-ci a fait l'objet d'un premier examen par l'INPI puis elle a été enregistrée. Cependant, même si la marque a été enregistrée, cela ne vous dispense pas d'effectuer vos propres recherches de disponibilité et ce, en fonction de votre projet précis. En effet, il faut être sûr qu'au moment du dépôt, la marque était bien disponible pour les produits que vous souhaitez exploiter et qui sont en principe contenus dans le libellé du dépôt. D'autre part, des marques enregistrées ultérieurement pourraient être gênantes. C'est pourquoi la présentation de ces marques à vendre par un juriste spécialisé dans le droit des marques est un véritable atout. Cette offre ne nous paraît pas adaptée à des projets très spécifiques où les contraintes sont nombreuses.

Néanmoins, compte tenu de l'encombrement croissant des registres de marques, nous pensons que cette formule devrait se développer.

Chapitre 4

Protéger son nom de marque

Avant de protéger votre marque, il faut être sûr qu'elle remplit les conditions de validité exigées par la loi. Rappelons ici la définition juridique d'une marque : *« Un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. »*[1]

La marque doit être exploitée, c'est-à-dire être apposée sur les produits qui sont désignés dans le dépôt, pour conserver sa fonction de marque. Lorsqu'elle vise des services, la marque ne peut naturellement pas les marquer directement, s'agissant d'une prestation immatérielle. Néanmoins, elle nomme les services, revêt des supports tels papier à lettres, brochures, publicité, site internet, etc. Tout cela justifie l'obligation d'usage que nous verrons ci-dessous.

1. Source : article L. 711-1 (article de loi) du code de la propriété industrielle.

Les critères de validité d'une marque

Ce guide pratique n'a pas pour but d'expliciter en profondeur le droit des marques. L'objectif est de vous donner les clés essentielles de ce qu'il vous faut connaître afin de déposer un signe valable comme marque. Combattons tout de suite une idée reçue : ce n'est pas parce que l'INPI – Institut national de la propriété industrielle – a accepté votre dépôt et même enregistré votre marque qu'elle sera forcément valable !

C'est à vous qu'il appartient de vérifier en premier lieu si les conditions de validité sont remplies. En cas de doute, nous vous recommandons fortement de consulter un spécialiste : un juriste spécialisé en propriété industrielle. Les quatre critères essentiels de validité d'une marque sont les suivants.

Le signe doit être susceptible de représentation graphique

Cela signifie qu'on doit pouvoir le représenter, quelle que soit sa forme d'origine. Il peut s'agir de plusieurs sortes de signes. Nous évoquerons quelques signes spécifiques avant d'étudier les signes verbaux, ceux qui nous intéressent ici au premier plan.

Un signe figuratif

Les signes figuratifs, comme les étiquettes, les logos, les hologrammes, les dessins, les calligraphies spécifiques, les images de synthèse sont déposables comme marques car ils peuvent être représentés graphiquement.

Ces signes disposent également souvent d'une protection par le droit d'auteur qui confère au créateur une protection pendant toute sa vie et soixante-dix ans après sa mort. Si c'est une société qui est propriétaire de l'œuvre, comme par exemple du logo non déposé comme marque, la protection est de soixante-dix ans à compter de sa première publication ou communication au public. Aucun dépôt n'est nécessaire pour bénéficier en France de la protection des droits d'auteur, mais il ne faut pas oublier que le droit requiert une véritable originalité, d'une part, et que les conditions de protection sont variables selon les pays, d'autre part. La France est un pays particulièrement protecteur. Le droit des dessins et modèles peut également s'appliquer pour certaines formes, sous la condition que le dépôt soit effectué régulièrement : dépôt français ou communautaire par exemple.

Des arrangements de couleurs sont dignes de constituer des marques, dès lors qu'ils sont distinctifs. Mais qu'en est-il d'une simple nuance de couleur ? La réponse doit être plus réservée. Certes, on peut représenter graphiquement cette nuance, en indiquant son code Pantone par exemple, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un d'utiliser une nuance de couleur, même si ces nuances sont infinies. Donner un monopole à une personne sur une couleur grâce à la marque serait un droit exorbitant vis-à-vis d'un concurrent souhaitant utiliser cette couleur !

Cependant, récemment, la société Décathlon a pu obtenir la protection au titre du droit des marques de sa nuance de bleu particulier qui est un élément clé de sa reconnaissance et cela depuis de nombreuses années. La

cour a jugé que la marque déposée par Décathlon le 17 novembre 1998 et constituée de la couleur Pantone Process Blue Quadri Cyan 100 % était valable (cour d'appel de Paris, 4e chambre, 30 mars 2005, décision aimablement communiquée par maître Escande). En général, il faut que la couleur revendiquée ait déjà été utilisée et ait acquis, par cet usage, un caractère distinctif. La position de l'OHMI va dans ce sens.

En résumé, un signe figuratif, dès qu'il remplit la fonction de marque, comme c'est le cas d'un logo, doit être déposé comme marque pour bénéficier de la meilleure protection possible.

Une forme tridimensionnelle

Un signe tridimensionnel peut être déposé à titre de marque, s'il répond naturellement à l'ensemble des conditions de validité. Par exemple, la forme distinctive de la bouteille Perrier est déposée comme marque. Même si la représentation graphique sur le formulaire de dépôt est en deux dimensions, la marque tridimensionnelle peut être valablement protégée. Cependant, le déposant doit respecter les contraintes techniques liées au dépôt. Ainsi, le signe reproduit sur le formulaire devra « rentrer » dans un cadre de 8 cm x 8 cm ; ce qui est parfois petit pour exprimer les caractéristiques de la marque.

Un concept de magasin, ou, du moins, certains éléments architecturaux peuvent être déposés à titre de marque (voir l'ouvrage *Créer un concept de point de vente* dans la même collection). Ainsi, Sephora avait déposé une photo de l'intérieur de son magasin pilote comme marque. La

question était de savoir si les composantes de cet ensemble étaient suffisamment distinctives. Les tribunaux avaient répondu par la négative, ce qui n'a pas empêché un concurrent qui avait imité le décor des magasins exploités sous l'enseigne Sephora d'être condamné pour concurrence déloyale. En cas d'imitation, une comparaison détaillée devra avoir lieu.

Un signe sonore

Un tel signe peut « signer » des services ou produits. Ainsi, la MGM a déposé à titre de marque (représentation graphique) le rugissement caractéristique du lion qui l'identifie.

Une odeur

En effet, ce type de marque est prévu par le code de la propriété intellectuelle. Cependant, en pratique, le dépôt est presque toujours voué à l'échec, pour cause d'impossibilité de représentation graphique.

Astuce

Dès qu'une forme devient un emblème pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle la distingue de ses concurrents, il faut la déposer à titre de marque.

Un signe verbal

C'est ce qui nous concerne ici puisque nous traitons du nom de marque.

Ce nom peut être patronymique : Renault, Lacoste, Barilla, Dior, Bordas, Chantal Thomass… Les exemples

sont nombreux de ces patronymes devenus marques. La loi et la jurisprudence ont consacré depuis longtemps le droit de déposer son nom de famille à titre de marque. Il est légitime et naturel que celui ou celle qui souhaite créer son entreprise ou sa marque sous son nom patronymique puisse le faire. Au point de vue création de nom de marque, il est certain que c'est ce qu'il y a de plus facile, mais est-ce le bon choix ?

Les noms de famille permettent aisément de remplir les conditions intrinsèques de validité car ils sont généralement distinctifs, mais ils ne font pas toujours des marques commerciales adéquates. Ils véhiculent rarement (sauf exception) les valeurs clés fondatrices de la marque. Par exemple, un patronyme comme celui de Fauché ne conviendrait pas comme marque dans le domaine financier. Un nom de famille descriptif comme celui de Brosse peut être valablement déposé comme marque pour tous produits, mais non pour désigner des brosses ou matériaux pour la brosserie.

Cette apparente légitimité à pouvoir utiliser son nom de famille peut rencontrer des obstacles en cas d'homonymie dans le même secteur d'activité. Il faut rappeler que lorsque le nom patronymique a déjà fait l'objet d'un dépôt, le droit des marques s'applique notamment l'article L. 711-4 du code de la propriété industrielle qui interdit le dépôt d'une marque portant atteinte à des droits antérieurs. Cependant, la jurisprudence tempère ce principe et admet que deux patronymes peuvent coexister dans le même secteur si le second titulaire a pris le soin d'adjoindre un signe distinctif tel son prénom, un surnom…

Mais si le patronyme est connu dans un secteur d'activité donné, il a alors acquis un fort pouvoir distinctif qui empêche un tiers, même s'il porte le même nom, de le déposer ou de l'utiliser dans la vie des affaires.

Tout est question de l'appréciation de la bonne foi du second déposant à titre de marque et du risque de confusion. Le courant actuel de la jurisprudence se montre particulièrement protecteur des droits antérieurs, dès lors que le nom a acquis une certaine renommée. Voici deux exemples de décision :

- La Cour suprême (Cour de cassation) a interdit dans une décision du 2 mai 1984 à Olivier Lapidus d'utiliser son nom de famille dans la vie des affaires ; même accolé à son prénom, le risque de confusion avec la marque renommée antérieure Ted Lapidus, dont le patronyme Lapidus constitue l'élément essentiel, était indéniable.
- La maison Petrossian est réputée dans la vente de caviar depuis de nombreuses années. M. Michel Petrossian, qui avait dû quitter l'entreprise, n'a pas pu lancer une entreprise concurrente distinguée par l'usage de son prénom, le risque de confusion étant trop présent (Paris, 4e chambre, 13 janvier 1993, Gaz. Pal. Rec. 1994, somm. p. 48).

Inès de la Fressange et Chantal Thomass ont connu des mésaventures judiciaires lorsqu'elles ont perdu le contrôle de leurs entreprises éponymes. Dans certains secteurs d'activités comme ceux liés à la création, par exemple la couture, il est fréquent de donner à l'entreprise le nom du créateur. Compte tenu des inconvénients ci-dessus, il faut être certain de faire le bon choix.

Un prénom peut naturellement constituer une marque valable, même s'il n'a aucun lien avec le titulaire. Ainsi, Alice, pour la dénomination sociale et marque de l'opérateur en téléphonie ; Céline, marque de couture ; ou Paul, marque d'une chaîne de boulangeries-pâtisseries et salons de thé.

L'avantage est que le prénom sonne souvent de façon familière aux oreilles du consommateur. Le prénom crée un lien de proximité avec le public de la marque. Certains prénoms sont connus internationalement, ce qui peut permettre de gagner du temps lors du lancement de la nouvelle marque. Ainsi Lolita, le parfum de Lolita Lempika, est un prénom féminin internationalement connu ; c'est aussi le titre d'une œuvre de Nabokov qui a été plusieurs fois portée au cinéma, notamment par Stanley Kubrick. Même si chacun perçoit, selon ses connaissances et sa propre expérience, la marque de façon personnelle, un prénom connu a plus de chances de s'imposer rapidement comme marque.

Cependant, les prénoms sont rarement porteurs de valeurs fortes. Or, nous sommes persuadés qu'un bon nom de marque est un nom en intime adéquation avec le message qu'elle souhaite communiquer. Un autre inconvénient est que, souvent, les prénoms sont déjà déposés si ce n'est comme marques, du moins comme noms de domaine. Des sites présentant des prénoms peuvent néanmoins donner des idées de création : voir les sites indiqués par les moteurs de recherche. Un surnom, un pseudonyme, un nom d'artiste ou un nom de plume peut naturellement remplir une fonction de marque également. Par exemple

Mistinguett de son vrai nom Jeanne Bourgeois, Johnny Hallyday dont le patronyme est Jean-Philippe Smet sont des noms d'artistes et des marques. Plus la notoriété de l'artiste sera grande, plus le périmètre de protection de la marque sera élargi.

Une signature ou un slogan

Le droit français admet largement qu'un slogan ou une signature soit protégeable comme marque. Cependant, l'évolution de la jurisprudence devient plus restrictive, suivant en cela la position stricte de l'OHMI – Office d'harmonisation du marché intérieur –, statuant sur des signatures déposées comme marque communautaire.

Le signe doit être distinctif

Cette condition est également nécessaire et non suffisante. Elle est essentielle et parfois difficile à cerner. Elle signifie que le signe quel qu'il soit – nom de marque ou logo – est arbitraire vis-à-vis des produits ou services désignés par le certificat de dépôt de la marque. Le nom ne devra donc pas désigner les produits directement ou une qualité essentielle de ces produits. Les termes génériques ne peuvent pas constituer des marques, sauf à être utilisés « décorrélés » de leur sens.

Notre monde actuel est à la recherche de repères, donc de sens compréhensibles immédiatement. Cette quête mène de nombreux créateurs de marques à rechercher des noms de marques très signifiants. L'idée est que le consommateur, perdu dans une jungle de marques, sera attiré par le nom le plus simple, celui qui désigne au plus près ce qu'il

recherche. De plus, ce nom devrait avoir un sens perçu par le plus grand nombre à l'international.

En fait, cette démarche est à l'opposé de la fonction de la marque qui est là pour distinguer les produits de ceux d'un concurrent. Une marque désignant directement le produit qu'elle vise est nulle, ou plus exactement ce nom ne peut pas être une marque. Par exemple, je ne peux pas nommer un escabeau Escabeau ou Marche qui est un synonyme, ou Meuble qui est la catégorie à laquelle l'escabeau appartient ou encore Stable qui est une qualité essentielle du produit. Sinon, cela empêcherait les concurrents d'utiliser ces termes nécessaires dans leur communication. De même, je ne peux utiliser le terme Tennis pour tous les produits ou activités sportives en relation avec ce sport. En revanche, je pourrais déposer ce nom pour une eau de toilette.

Les signes évocateurs sont, quant à eux, valables. Mais où se situe la frontière entre le signe descriptif et celui évocateur ? Par exemple, la marque Brillance a été annulée par décision du tribunal de grande instance de Paris (3e chambre, 12 avril 1996, décision aimablement communiquée par Mme Tonnin-Philbert). Le tribunal a, à juste titre, souligné que la brillance, symptôme d'une chevelure en bonne santé, est un effet attendu de la part d'un produit d'entretien des cheveux et, partant, un argument de vente constant. En conséquence, le dépôt à titre de marque de ce substantif interdisait aux concurrents de l'utiliser en toute liberté. Ce qui est de plus intéressant dans cette décision, c'est que la marque avait été enregistrée. Mais le tribunal peut toujours apprécier si les critères légaux de validité sont remplis.

De même, la marque Map & Guide a été annulée par le tribunal de première instance des Communautés européennes le 10 octobre 2006 car ce terme est dépourvu de caractère distinctif pour désigner des logiciels informatiques et services de programmation pour ordinateurs. En effet « Map & Guide », qui signifie « plan » (de ville) et « guide » (de voyage), permet au public d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport direct et concret avec les logiciels informatiques et les services de programmation pour ordinateurs offrant la fonction de plan et de guide.

La question qui se pose est celle de la distinctivité de termes issus d'une langue étrangère, et notamment de l'anglais pour une marque française. On sait que les Français en général ne sont pas férus de langues ! Et certains mots anglais peuvent leur apparaître incompréhensibles. Pour ce public, la marque étrangère revêt un caractère arbitraire puisqu'elle est non descriptive. La jurisprudence est variable quant à l'appréciation de ce caractère distinctif.

D'autres décisions montrent, quant à elles, que des noms très « évocateurs » peuvent être jugés valables. Ainsi, la Cour de cassation a validé la marque Les Petites Récoltes pour des boissons alcooliques.

À NOTER

L'échelle de « descriptivité »

Elle désigne le degré de distinctivité en partant du nom le plus signifiant au nom le plus original :

Nom générique signifiant → Nom évocateur → Nom arbitraire ou de fantaisie

Le signe ne doit pas être déceptif ou trompeur

Cela signifie que le signe, et particulièrement le nom de marque, ne doit pas tromper le public. Ainsi, le nom de marque ne devra pas indiquer une fausse provenance ou une qualité que le produit n'a pas. La tromperie du public rendrait nulle la marque.

La CJCE (Cour de justice de la Communauté européenne) dans un arrêt du 30 mars 2006 a refusé d'admettre la nullité pour déceptivité d'une marque consistant dans le nom patronymique d'une personne qui n'est plus liée par contrat à l'exploitant du signe car l'origine des produits n'est pas altérée. En revanche, le titulaire ne doit pas faire croire aux consommateurs que le porteur du nom participe toujours à la création des produits ou services. Cette décision nous paraît logique car elle combine la protection de la marque commerciale et celle de la personne éponyme.

D'autre part, la cour d'appel de Paris, 4e chambre, dans un arrêt du 19 octobre 2005, a annulé l'enregistrement de la marque « Premier sur le matin » à la demande de la radio NRJ. En effet, cette dénomination est de nature à faire croire au public que l'émission matinale de Skyrock est la plus écoutée de France sur cette plage horaire, ce qui n'a pas été démontré par les études de la société Médiamétrie.

Les tribunaux, en fonction de chaque cas d'espèce, décident si une marque est de nature à tromper le public ou non. L'usage de certains radicaux comme « pharm » impose de mentionner que les produits relèvent du monopole pharmaceutique. Par ailleurs, « diet » au sein

d'une marque de santé ne doit pas induire en erreur le consommateur. Le titre de docteur, s'il n'est pas justifié, pourrait aussi s'avérer déceptif. La tendance actuelle est d'interpréter de façon très stricte la notion de caractère trompeur.

Pour la petite histoire

La loi, dans certains cas, vient réglementer l'usage de certains signes comme marques : par exemple le radical « bio » dans l'alimentaire. En effet, un règlement européen de juillet 1999 (applicable depuis le 1er juillet 2006) interdit de faire référence au mode de production « bio » si le produit n'est pas réellement issu de l'agriculture biologique. C'est ainsi que Bio, fleuron et marque ancienne de la société Danone, a laissé la place, avec succès, à Activia.

Le signe doit être disponible

Le nom de marque ne doit pas être « antériorisé », c'est-à-dire qu'il ne doit pas exister de droits antérieurs opposables. La disponibilité est essentielle. N'oublions pas que la recherche d'antériorité doit être effectuée non seulement parmi les marques déposées, mais aussi parmi les dénominations sociales et les noms de domaine. Des droits d'auteur peuvent également s'opposer à l'enregistrement d'une marque (voir aussi « Recherches juridiques et disponibilité », p. 68).

Les critères de protection de la marque

Le principe de spécialité de la marque

En vertu de ce principe, une marque n'est protégée que pour les produits (ou services) désignés dans l'acte de dépôt. L'exception à ce principe de spécialité est la marque notoire, c'est-à-dire la marque très largement connue du public. Les marques notoires bénéficient d'une protection élargie. Pour consulter ces listes de marques notoires, dont le classement évolue régulièrement, voir les sites tels que brandsoftheworld.com ou interbrand.com. Cependant, ces listes ne sont pas exhaustives. Par exemple, on ne pourra pas déposer la marque Dior pour des tracteurs ou des journaux.

Le principe de territorialité

En vertu de ce principe, la marque se protège pays par pays ; une exception notable est la marque communautaire. En effet, les pays membres (27 à ce jour) constituent un territoire unique et le règlement instituant la marque communautaire régit ce territoire. La marque communautaire est indivisible.

À NOTER

La protection peut être illimitée si la marque est régulièrement renouvelée. Attention : certains pays exigent des preuves d'usage pour accepter le renouvellement (par exemple les États-Unis).

Que faut-il déposer ?

Notre expérience montre que les noms de marques sont « volatils ». Les bons noms de marques, c'est-à-dire ceux en phase avec les attentes de la société qui les crée et qui sont disponibles, sont rares. C'est pourquoi nous conseillons de déposer dès que possible le ou les deux noms finalistes ainsi, éventuellement, que les noms de domaine associés. Un dépôt de marque française à l'INPI permet de s'assurer d'une date de priorité.

Lorsqu'une marque est déposée à l'INPI, un numéro de dépôt lui est attribué. Ce numéro est une identification qui sera visible pendant toute la vie de la marque. Une marque est déposée pour dix ans et est renouvelable sans limitation de durée par périodes successives de dix années. La marque est publiée dans le journal BOPI (*Bulletin officiel de la propriété industrielle*) environ six semaines après le dépôt. Un avis de publication est alors adressé au titulaire ou à son mandataire. Il est utile de vérifier avec soin cet avis pour corriger d'éventuelles erreurs. Cette publication ouvre un délai d'opposition de deux mois en France pendant lequel tout tiers qui estime avoir des droits antérieurs peut former opposition à l'enregistrement de la marque.

S'il n'y a pas d'opposition, le certificat d'enregistrement est édité sous un délai de quatre à six mois environ. En cas d'opposition, une procédure s'instaure alors devant l'INPI. À la fin de cette procédure, le directeur de l'INPI rend une décision quant à l'enregistrement de la marque : soit un enregistrement total ou partiel, soit un refus d'enregistrement. Cette décision peut être frappée d'appel.

L'avantage pour une société française de déposer en France en premier lieu est que cela lui permet de bénéficier du délai de priorité de six mois. Pendant ces six mois, elle pourra en effet tester son produit et décider librement si elle souhaite étendre ce dépôt à l'international et pour quels pays. Pendant cette période, le titulaire de la marque est protégé et l'extension du dépôt à l'international lui permettra de bénéficier de la date du premier dépôt français dans un grand nombre de pays.

Astuce

Il peut être intéressant, si vous souhaitez une marque à vocation européenne, de déposer votre marque à l'INPI puis d'étendre votre protection à la marque communautaire par le biais du Bureau international (système de Madrid). L'avis d'un juriste spécialisé est fortement conseillé.

Quand faut-il déposer ?

Lorsque plusieurs marques sont possibles (*short list*), la question se pose : faut-il déposer d'ores et déjà les marques finalistes ? Avant même que les recherches de similitude et les dernières vérifications ne soient effectuées ?

Plusieurs sociétés déposent par prudence ces noms finalistes alors qu'elles ne veulent en exploiter qu'un. Nous préférons attendre les résultats des vérifications finales juridiques et linguistiques avant de déposer le nom ou les deux noms finalistes comme marque. En effet, si la société n'a pas d'autres projets pour ces noms, ils encombrent inutilement les registres de l'INPI et le titulaire pourra

être frappé de déchéance pour défaut d'exploitation après cinq ans. Les coûts cumulés de dépôt et de gestion des marques dormantes ne sont pas négligeables, et surtout il existe un risque de contrefaçon si les recherches de similitude n'ont pas été finalisées.

Garder une stricte confidentialité et déposer ensuite le nom élu à titre de marque peut être une bonne technique. En revanche, déposer ces noms finalistes dans les principales extensions de noms de domaine, par exemple en .com, .fr et .eu s'ils s'avèrent disponibles est utile. Les noms de domaine sont pris d'assaut et ce serait dommage que le nom de domaine que vous envisagez de prendre ait été réservé quelques jours avant ! De plus, réserver un nom de domaine est facile et peu coûteux.

Est-il intéressant de déposer des variantes de la marque choisie ?

Cette technique s'était largement répandue ; l'idée est de déposer des noms très proches de la marque qui sera exploitée pour empêcher les concurrents de s'en emparer ; on appelle aussi ces dépôts des « marques barrages » ou « marques de défense ». Une jurisprudence française avait admis la protection de ces familles de marques. Cependant, la Cour de justice européenne a jugé qu'il n'était pas possible d'étendre la protection d'une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, qui n'est qu'une légère variante de la première en évoquant l'exploitation de cette marque (CJCE, 13 septembre 2007, 4e chambre, affaire C-234/OGP). Cela signifie que si plusieurs variantes de marques sont déposées, chaque marque devra être utilisée telle qu'elle est déposée

sous peine de déchéance pour défaut d'exploitation. Donc, en voulant « surprotéger » un nom de marque, on arrive à la solution inverse !

Chapitre 5

Se doter d'un nom de domaine

Qu'est-ce qu'un nom de domaine ?

Un nom de domaine n'est pas une marque. Une marque identifie des produits et services et les distingue de ceux des concurrents. Une marque n'est protégée que si elle est régulièrement déposée et son champ de protection ne concerne que les produits ou services visés au dépôt ou les produits ou services similaires (sauf pour les marques de grande renommée). Un nom de domaine est une « adresse électronique » qui permet d'ouvrir un site internet.

Le site internet peut être un site de présentation, de mise en relation, il peut être l'équivalent d'un magasin ou d'une galerie marchande. En droit, le site internet peut être protégé par des droits de nature différente : le droit des marques – si le nom de domaine est déposé comme marque –, le droit des noms de domaine, les droits d'auteur attachés au design du site, à son contenu, les

photographies, les musiques éventuelles, à la base de données constituée, le droit de la communication audiovisuelle et, de façon générale, le droit de la concurrence qui permet de s'opposer à des actes de concurrence déloyale ou parasitaire.

Techniquement, il existe plusieurs « extensions » pour un même nom de domaine, c'est-à-dire plusieurs portes d'entrée. Les extensions les plus utilisées sont :

- le .com (d'origine américaine) : c'est le plus connu ;
- le .eu (extension européenne) : actuellement en fort développement ;
- le .fr (d'origine française). L'extension française est gérée par l'AFNIC (centre d'information et de gestion des noms de domaine internet). D'abord réservé aux sociétés implantées en France ou aux titulaires de marques françaises, l'accès au .fr a été étendu à toute personne morale ou physique dans le respect du principe de territorialité (une adresse sérieuse en France) à partir du 11 mai 2004. Il existait fin 2006 plus de 600 000 noms de domaine en .fr. La France compte plus de 27 millions d'internautes. Cette extension croît, elle aussi, considérablement.

Il existe de nombreuses extensions nationales. Par exemple :

- le .be (Belgique) ;
- le .pt (Portugal) ;
- le .it (Italie) ;
- le .de (Allemagne) ;
- le .es (Espagne) ;

- le .pl (Pologne) ;
- le .hu (Hongrie) ;
- le .asia (Asie). C'est l'extension d'origine asiatique. Elle a ouvert ses portes en 2007. Vu l'étendue du territoire couvert, elle est promise à un grand avenir.

La création de noms de domaine sur Internet bientôt libre

L'Icann – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers –, le gestionnaire américain d'Internet, veut ouvrir dès 2009 la Toile à tous les internautes, une libéralisation attendue. L'Icann a fait cette annonce à l'occasion de sa 32e réunion internationale : *« Outre les .com, .net ou .org, dès le 1er trimestre de 2009, les 1,3 milliard d'internautes pourront acquérir des adresses génériques, en déposant des mots courants comme .amour, .haine ou .ville, ou encore des noms propres »*, a déclaré le président de l'Icann Paul Twomey dans une interview aux *Échos*. Actuellement, 162 millions de noms sont recensés, dont plus de la moitié en .net et .com sur un total de quelque 250 extensions.

Comment réserver un nom de domaine ?

C'est très simple, il suffit de réserver directement par l'intermédiaire d'un site spécialisé. Les sites sont nombreux. Par exemple :

- www.gandi.net ;
- www.indom.com ;
- www.bookmyname.com.

Les services et coûts sont variables, il convient donc de comparer. Le coût de réservation d'un nom de domaine peut varier de 5 à 18 € par an.

Pour certains sites comme Indom, il existe un vrai service, des personnes sont joignables au téléphone et conseillent leurs clients. Pour la majorité des autres sites, on ne peut pas communiquer avec un conseiller.

La règle du « premier arrivé, premier servi »

Lorsqu'un nom de domaine est disponible pour une extension, c'est la première personne (physique ou morale) qui le réserve qui devient propriétaire. Cela signifie que des noms de domaine identiques ou très similaires peuvent exister avec différents propriétaires dans des extensions variées.

Piège à éviter

Ce n'est pas parce qu'un nom de domaine est disponible que vous pouvez forcément l'exploiter. La recherche complète de disponibilité des marques et des dénominations sociales est essentielle.

Adosser le nom de domaine à une marque

On l'a vu, selon la règle du « premier arrivé, premier servi », celui qui a réservé son nom de domaine devient propriétaire. Cependant, sauf exception, il ne pourra pas empêcher un tiers d'ouvrir un site web sous un nom

proche dans la même extension ou dans d'autres extensions sur le seul fondement de l'antériorité de son nom de domaine. La seule exception est le site notoirement connu.

En revanche, si le nom de domaine est « adossé » à une marque, c'est-à-dire que le même nom est déposé comme marque et nom de domaine, le propriétaire pourra agir en contrefaçon à l'encontre de celui qui a réservé et/ou qui exploite un site concurrent. Attention cependant aux principes de spécialité et de territorialité de la marque.

Si, par exemple, vous êtes propriétaire d'une marque en France visant des produits de papeterie, et que vous vendez ces produits sur votre site exploité en .fr, vous ne pourrez pas vous opposer à la vente de produits identiques sous le même nom en Allemagne. En revanche, si vous êtes titulaire d'une marque communautaire, vous pourrez vous opposer avec succès à la vente de ces produits même si vous n'exploitez votre marque qu'en France. De même si vous êtes propriétaire d'une marque française pour du linge de maison, vous ne pourrez pas vous opposer à ce qu'une autre société vende des produits différents sur Internet avec un nom identique.

Que faire si votre nom est déjà pris comme nom de domaine ?

Réserver un nom de domaine est un jeu d'enfant et le coût peu onéreux. Cela implique que de nombreuses personnes déposent largement dans l'espoir de revendre

leurs noms de domaine ; ou bien le nom de domaine est exploité et dans ce cas il est beaucoup plus difficile de le racheter. Face à cette situation, plusieurs possibilités existent.

Le nom de domaine est réservé, mais pas exploité

Ainsi, lorsque vous tapez le nom de domaine, vous n'arrivez nulle part ou sur une page où est inscrit « site en construction » par exemple. La technique est de rechercher le propriétaire sur les bases de données de type Whois (traduction : qui est le propriétaire ?), puis de le contacter afin de tenter de l'acheter.

Certains vendeurs professionnels organisent même des ventes aux enchères pour leurs noms de domaine. Il faut savoir qu'il n'y a pas de tarif de vente d'un nom de domaine. Généralement, un nom de domaine se négocie entre 1 000 et 10 000 €. Tout dépend de la rareté du nom, de son caractère générique.

Le .com est souvent plus cher que les autres extensions car il est encore très prisé. Lorsqu'une personne vend un nom de domaine avec plusieurs extensions : en .com, .eu et .fr par exemple, le prix est plus élevé. Il est souvent préférable pour une société de passer par un spécialiste pour négocier l'acquisition d'un nom de domaine stratégique.

Attention, certaines bases ne communiquent pas les noms et les coordonnées des propriétaires des noms de domaine. Ainsi, l'InterNIC refuse de donner les coordonnées d'une personne physique propriétaire d'un nom

de domaine en .fr. Vous pouvez cependant envoyer votre proposition d'acquisition à InterNIC, qui transmettra…

Le nom de domaine est exploité de façon sérieuse

Il existe alors une entreprise derrière ce nom, un chiffre d'affaires et le nom de domaine, comme la marque, est un actif immatériel important du fonds de commerce. Dans ce cas, si le nom de domaine est à vendre, il est souvent plus cher. Une possibilité peut être de rechercher d'autres extensions disponibles. Par exemple, la marque de vêtements Bérénice a choisi pour son site internet www.berenice.tv. Une autre astuce consiste à ajouter un terme générique au nom, ce qui permet souvent de réserver plus facilement. On peut aussi « jouer » avec des tirets entre les noms composés pour pouvoir réserver des noms de domaine.

À NOTER

En droit, une marque est « plus forte » qu'un nom de domaine, c'est-à-dire qu'elle bénéficie d'une protection plus complète.

Nom de domaine et marque notoire

Dans un arrêt du 13 décembre 2005, la Cour de cassation a fait une application stricte du droit des marques dans un litige opposant une marque à un nom de domaine. Elle affirme que pour admettre la contrefaçon d'une marque (exception faite des marques à caractère notoire) par un nom de domaine, il faut non seulement que le nom de domaine soit similaire ou identique à la marque déposée,

mais également que ce nom de domaine soit exploité pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est protégée.

En fait, c'est l'application rigoureuse du principe de spécialité de la marque qui veut que, sauf exception, la marque ne soit protégée que pour les produits ou services désignés et que son champ de protection ne puisse s'étendre qu'aux produits ou services similaires. Dès lors, une société peut exploiter un nom de domaine identique à la marque protégée d'une autre société si elle ne l'utilise pas pour le même type d'activités.

De même, le tribunal de grande instance de Nanterre, le 4 novembre 2002, a précisé que le début de l'exploitation effective d'un site internet ne saurait être constitué par *« la seule mise en ligne de l'indication du domaine assortie des références de son propriétaire »*. En conséquence, la protection des noms de domaine contre les marques enregistrées postérieurement naît à partir de l'exploitation effective sur le réseau, contrairement aux marques qui sont automatiquement opposables aux tiers dès leur enregistrement (article L. 713-1 du code de la propriété industrielle).

Chapitre 6

Comment choisir son prestataire ?

La création de noms de marques est une spécialité complexe qui met en œuvre un grand savoir-faire. De plus, les enjeux économiques et en termes d'image sont souvent cruciaux. Rares sont les entreprises qui possèdent en interne cette expertise et si tel est le cas, elles préfèrent souvent se faire assister par un prestataire extérieur pour gagner du temps et avoir un œil neuf sur leur problématique de marques.

À chaque entreprise son prestataire

Les prestations offertes en termes de qualité, de coûts et de délais sont variables, d'où l'importance de poser les bonnes questions afin de choisir en connaissance de cause.

Les Anglo-Saxons organisent régulièrement des concours pour choisir leur prestataire de *naming* ; ce sont les fameux *beauty contests* (littéralement : concours de beauté). En

France, cette pratique se développe et c'est une bonne chose. Cependant, nous émettrons deux réserves :

- Inclure de nombreux prestataires est lourd, contre-productif et il ne nous paraît pas sain de les faire travailler sur une méthodologie, des coûts et des délais sans qu'ils soient alors indemnisés.
- Le recours systématique à un appel d'offres par des sociétés privées n'est pas un plus dans certains cas, notamment lorsque l'entreprise a déjà un partenaire en création de noms avec lequel elle travaille en bonne intelligence et que la mission concerne une famille de marques ou un secteur de la société que celui-ci maîtrise bien. En effet, cette connaissance approfondie de la stratégie des marques de l'entreprise permet de gagner du temps et d'éviter des erreurs.

Les questions à poser à un prestataire

Il faut s'assurer que le (ou la) prestataire est le partenaire qui vous convient. Par exemple, il est utile de lui demander combien de personnes travaillent pour la création de noms de marques, s'il a recours à un réseau de créatifs indépendants et, si oui, s'ils sont liés par un engagement de confidentialité.

Demander les références de création est toujours intéressant. Cependant, l'absence de références dans un secteur donné ne devrait pas être un critère éliminatoire car l'approche est la même quels que soient les produits ou services à désigner. Une expérience internationale est en revanche fondamentale ; même si la création d'une

marque française est envisagée, une extension à l'étranger est toujours possible. Notre conseil est de veiller à ce que le nom de marque soit bien reçu au moins en anglais en plus du français.

La créativité, la pertinence de la réponse apportée à des problématiques de marque sont déterminantes. Interrogez précisément votre prestataire sur sa méthodologie, ses coûts et délais afin d'éviter toute surprise ! Les approches pouvant être diverses, et donc difficilement comparables, nous proposons ici un canevas synthétique.

Exemple de méthodologie synthétique par Lago
pour une création de nom de marque française
(Graines de Marques est une marque de Lago)

Étapes	Commentaires/explications détaillées
Recherche de noms	
Incluant le préfiltrage à l'identique des marques dans l'Union européenne et recherche parmi les dénominations sociales en France et les noms de domaine en .com, .fr, .eu	Présentation de 15 noms ayant passé ce premier filtre avec analyse sémantique : les Graines de Marques
Validation juridique approfondie de la liste restreinte Recherche de similitude	Recherche de présimilitude sur 5 Graines de Marques maximum en France
Signature	
Conception, création d'une signature	Présentation de 5 signatures avec analyse sémantique et d'impact ; recherche de disponibilité sur les bases marques européennes et bases des signatures exploitées

La méthodologie n'est pas suffisante, il faut prévoir un planning détaillé en précisant qui fait quoi.

Exemple de planning© de Lago pour une marque française

	Acteurs	Délais
Création du nom de marque		
Brief complet	Client	
Choix du prestataire	Client	J
Envoi de la charte d'identité du nom	Prestataire	J + 2
Validation de la charte	Client	J + 4
Atelier de création de noms	Prestataire	J + 10
Premières vérifications juridiques à l'identique France et Europe	Prestataire	J + 13
Présentation de 15 noms : les Graines de Marques	Prestataire	J + 16
Présélection de 5 Graines de Marques par ordre de préférence	Client	J + 19
Recherche de présimilitude par Lago. But : obtenir + 95 % de disponibilité	Prestataire	J + 23
Choix du nom de marque définitif puis vérification de disponibilité par le service juridique et dépôt de la marque à l'INPI	Client	J + 26
Création de la signature		
Création des signatures	Prestataire	J' + 5
Transmission de 5 signatures	Prestataire	J' + 7
Présélection de 3 signatures	Client	J' + 9
Recherche de disponibilité sur nos bases marques et bases des signatures exploitées non déposées et envoi du rapport	Prestataire	J' + 12
Choix et dépôt éventuel de la signature comme marque française	Client	J' + 15

Nous conseillons aux entreprises ayant recours à un partenaire en création de noms de lui poser les questions suivantes avant le début de la mission.

La création sera-t-elle faite en interne, chez le prestataire ?

Le prestataire organise-t-il une, voire plusieurs, séances de créativité – appelées également *brainstorming* (ce qui signifie « remue-méninges ») ? Dans ce cas, convie-t-il les personnes de l'entreprise en charge de ce projet à y assister ? Il est important de savoir si le prestataire conduit de telles séances : cela constitue un plus à notre sens, mais induit un coût supplémentaire.

S'il s'agit de trouver une marque internationale, il faut demander si des créatifs issus des cultures et maîtrisant parfaitement les langues des principaux marchés seront associés à la création. En effet, anticiper l'exploitation de la marque dans ces pays permet de gagner du temps et d'éviter des erreurs.

Quelles seront les recherches juridiques conduites ?

Il faut veiller à ce que des recherches à l'identique larges soient conduites dans un premier temps, c'est-à-dire dans le maximum de classes de la classification internationale aux fins d'enregistrement des marques. Quels seront les pays concernés ? Même s'il s'agit de trouver une marque française, les vérifications à l'identique sur l'Europe sont essentielles. Comme nous l'avons vu, ces premières recherches sont loin d'être suffisantes. Elles ne sont que la partie émergée de l'iceberg.

Des recherches de présimilitude seront-elles conduites ? C'est un atout important. À notre sens, avant de présenter ses noms, le prestataire doit effectuer ces recherches qui permettent d'éliminer de nombreux obstacles. Il s'agit d'obtenir le plus possible de chances de disponibilité (au moins 80 %) grâce à cette recherche juridique complémentaire.

Quant aux recherches de similitude sur le(s) nom(s) finaliste(s), il nous paraît important que cette recherche finale soit conduite par un avocat spécialisé en propriété industrielle, un conseil en propriété industrielle ou un juriste spécialisé. Un avis motivé doit être remis avec copies des marques citées. Ce conseil peut être le vôtre ou peut être présenté par le prestataire.

Ces cabinets disposent d'une assurance responsabilité, ce qui est rassurant. Cependant, malgré tous leurs soins, ils ne peuvent garantir à 100 % la disponibilité d'une marque. Il faut savoir que votre conseil a une obligation de moyens et non de résultat.

Le chef d'entreprise, en choisissant une marque, prend toujours un risque, aussi minime soit-il. Il faut donc apprécier, notamment au vu des marques relevées dans la recherche et l'étude de la jurisprudence, si ce risque est compatible avec la vie normale des affaires – c'est la notion anglo-saxonne de *normal business risk*. Par ailleurs, il faut prendre en compte la « période grise », c'est-à-dire la période se situant entre le moment où la recherche a été effectuée et celle où les derniers dépôts de marques deviennent accessibles. Certains conseils recommandent d'effectuer une recherche de contrôle postérieurement.

Ce poste a un coût : un conseil peut facturer entre 1 200 et 4 000 € hors taxes pour une recherche de similitude approfondie sur un nom et pour trois classes en France. Nous vous conseillons vivement de faire réaliser cette recherche. En effet, non seulement vous aurez pris le maximum de précautions utiles avant de lancer votre marque mais aussi, en cas de cession ultérieure, votre marque bénéficiera d'un prix nettement plus élevé.

Des recherches de noms de domaine seront-elles conduites ?

Le but est de vérifier la disponibilité pour une réservation des noms de domaine, d'une part, et de voir ce qui existe comme sites web exploités, d'autre part.

Les noms présentés auront-ils été préalablement vérifiés dans les langues choisies par l'entreprise ? Par qui ? Il ne suffit pas que les noms soient soumis à quelqu'un qui parle la langue, encore faut-il que la personne connaisse intimement la culture et l'argot du pays. Un nom peut ne pas se trouver dans un dictionnaire et avoir des connotations négatives en argot ou dans un dialecte : il faut le savoir.

La présentation des noms sera-t-elle accompagnée d'une analyse sémantique ? d'une étude du pouvoir d'évocation ? de mémorisation ?

Même si le pouvoir d'évocation est en partie subjectif, cette étude permet de dégager les grands traits de caractère du nom.

Combien de noms seront présentés ?

La quantité, à notre sens, n'est pas un critère de choix et ce, même s'il faut souvent partir d'une ou de plusieurs centaines de noms pour arriver à trouver la marque élue. C'est le travail du prestataire de faire un premier tri en fonction de la compatibilité du nom avec la charte d'identité, d'une part, et des résultats des premières vérifications effectuées, d'autre part. Pour une marque internationale, une présentation entre 10 et 20 noms prévérifiés (sans les recherches juridiques de similitude approfondies) nous paraît un nombre signifiant. Trouver environ 20 noms pertinents qui ont passé avec succès les premiers filtres de recherche induit, en effet, un gros travail.

Dans certains cas, des prestataires complètent leur présentation, accompagnée de leurs recommandations, par une liste de noms supplémentaires. En général, ces noms ont été moins approfondis que ceux mis en avant, mais permettent d'ouvrir des pistes.

Pour une marque nationale, le nombre de noms présentés par le prestataire est très variable, de 15 à 50 noms en moyenne.

Est-ce une prestation « clés en mains » ?

Il faut demander au prestataire s'il vous accompagne jusqu'au bout du processus, ce qui est un avantage conséquent. Normalement, à l'issue des étapes de création de nom, la société dépose le nom retenu comme marque. Il faut savoir que certaines entreprises demandent à leur

partenaire de déposer la marque sous son nom, cela afin que les concurrents ne soient pas informés de leur projet, marque qui leur est ensuite transférée.

La question est : que se passe-t-il si le nom élu s'avère finalement indisponible ? Le prestataire se doit de prendre l'engagement d'accompagner son client jusqu'à ce qu'il trouve le nom disponible répondant à la charte d'identité. Le prestataire doit tout mettre en œuvre pour remplir sa mission dans les meilleures conditions jusqu'à son terme. Cela implique que des recherches complémentaires devront, dans certains cas, être diligentées.

De son côté, le client ne pourra refuser de régler les honoraires du prestataire au prétexte que les noms ne lui plaisent pas, alors qu'ils répondent bien à la charte d'identité et aux valeurs de la marque et qu'ils ont passé avec succès les vérifications convenues. Sauf exception, le prestataire étant un professionnel de la création de noms de marques, l'entreprise parvient toujours à trouver le nom de marque répondant à ses attentes. Certains prestataires proposent également des prestations connexes comme la signature, le logo, certaines opérations de communication telles la rédaction et la réalisation d'une brochure de présentation de la nouvelle marque. L'entreprise pourra faire appel à un seul prestataire ou plusieurs, selon son choix.

Quel budget faut-il prévoir ?

En général, il convient de prévoir pour la création de nom de marque et le dépôt afférent un budget de 5 000 à 15 000 € hors taxes pour une marque française. Ce

montant reste à affiner selon la gamme de produits à nommer, le nombre de classes couvertes, l'encombrement du secteur, les contraintes inhérentes au projet, l'animation ou non d'une séance de créativité. Il vous est recommandé, pour plus de lisibilité, de demander des coûts détaillés par étape ; c'est ce qu'on appelle « les devis à tiroirs ».

Pour une marque internationale, il faut prévoir un coût allant en moyenne de 10 000 à 30 000 € hors taxes. Ces montants peuvent être révisés en fonction notamment de l'étendue des vérifications linguistiques et juridiques et du coût global du dépôt, les honoraires du mandataire et les taxes de dépôts variant selon le nombre de classes et le nombre de pays concernés.

Concernant les évaluations linguistiques, un prestataire propose un forfait intéressant pour un premier contrôle linguistique sur toute l'Europe hormis les nouveaux pays membres, soit environ 1 700 € par nom avec remise d'un rapport sous six jours.

Pour une entreprise, il faut comparer ces coûts externes à ceux induits par une création en interne, notamment la mobilisation des équipes qui ne font pas autre chose pendant ce temps, alors que la création par un partenaire spécialisé permet de gagner du temps et donne aussi un éclairage nouveau et une créativité que n'ont pas forcément les équipes en interne.

À ce coût de création du nom de marque s'ajoutent souvent le prix de la création de l'identité visuelle et les coûts de fabrication induits. Pour la conception et l'exécution

d'un logo et d'une charte graphique simple, il faut compter entre 5 000 et 15 000 €.

Parfois, il faut ajouter les tests des noms et/ou des logos dont les coûts varient selon la taille de l'échantillon représentatif, les modalités de tests (par Internet, en groupe consommateurs…), les pays couverts, etc. Et puis, naturellement, s'additionneront les coûts de lancement de la nouvelle marque qui sont très variables selon le plan de communication adopté.

La cession des droits est-elle incluse ? Que se passe-t-il si l'on est intéressé par une deuxième marque issue de la même recherche ?

Certains prestataires de création de noms prévoient que les droits de cession soient inclus dans les honoraires de mission, d'autres font ressortir ce poste. En tout état de cause, il faut veiller à ce que la cession soit effectuée à titre forfaitaire, sans réserves et pour tous pays. Cela doit être clairement mentionné dans le contrat.

En principe, les droits vous sont cédés pour un nom de marque, les autres noms restant évidemment « la propriété » du prestataire. Il est utile de prévoir une clause d'acquisition d'un deuxième nom, voire d'un troisième, à des conditions préférentielles : par exemple pour un prix équivalant à 30 % du montant global de la mission.

Certains prestataires déposent les noms qui n'ont finalement pas été retenus par leurs clients comme marques en vue de leur revente, notamment auprès de leurs concurrents, ce qui ne nous paraît pas déontologique, même si ce n'est pas expressément interdit par la loi.

Certains prestataires proposent des « packages » intéressants, notamment pour les PME :

- recherche et création de noms ;
- vérifications juridiques en France ;
- réservation du nom de domaine ;
- création et exécution d'un logo, applications éventuelles sur du papier en-tête et des cartes de visite.

Ces packages font appel à des métiers différents et il faut veiller à ce que le prestataire maîtrise effectivement bien toutes ces étapes.

Quels sont les délais pour obtenir le nom de marque ?

Les délais, en moyenne, vont de deux à six semaines pour une marque française et de un à quatre mois pour une marque internationale, selon la complexité de la mission et les délais de réponse de l'entreprise cliente. Attention : il faut prévoir le temps de réalisation de l'identité visuelle. Nous vous conseillons d'attendre d'avoir choisi et déposé votre nom de marque avant de faire réaliser le logo, que ce soit par le (la) même prestataire, un(e) prestataire de design ou un(e) graphiste.

Conseil

Il faut exiger une méthodologie claire avec des coûts détaillés par poste, et ne pas oublier de demander à ce que la cession des droits sans réserves pour tous pays et pour un nom au minimum soit comprise. Il faut en outre faire préciser un planning précis.

Les acteurs de la création de noms de marques

Les prestataires spécialisés dans la création de noms ne sont pas très nombreux ; la plupart sont basés à Paris. On peut retenir, par exemple, Lago (www.lago.tm.fr) ou Urvoy Conseil (www.urvoyconseil.com).

Les prestataires proposent souvent la réalisation du logotype, ce qui peut être un atout compte tenu de la synergie entre le nom de marque et le logo qui doivent exister en parfaite harmonie de sens.

Les qualités d'un bon prestataire de création de noms

Le prestataire est avant tout un conseil qui doit prouver :

- une véritable expertise car la création de marques est une spécialité complexe ;
- une écoute et une compréhension globale de la stratégie de marque de l'entreprise ;
- une grande réactivité et une ouverture d'esprit ;
- le respect de la confidentialité car le domaine des marques est très sensible ;
- une créativité en ébullition permanente : il doit imaginer des solutions créatives et uniques pour chaque marque.

Nous ajoutons une qualité qui nous paraît essentielle : des talents de conteur ; il doit savoir raconter une histoire qui valorise la marque.

Conclusion

En conclusion, deux observations s'imposent.

1. **Les noms de marques ont évolué,** notamment parce que les aspirations du consommateur se sont élargies ; celui-ci ne pense pas qu'à satisfaire ses besoins vitaux, mais s'implique de plus en plus dans la vie économique et sociétale. Il devient ainsi un véritable acteur et cette action se manifeste particulièrement dans le choix infiniment plus raisonné des marques. Le public recherche en effet des marques qui ont du sens, un positionnement et des promesses claires. L'exigence de transparence et de sincérité dans le discours de la marque est prééminente. C'est pourquoi les éléments littéraux de la marque – le nom de marque, la signature – doivent être en totale adéquation non seulement avec la promesse du produit, mais aussi avec son environnement sociétal (respect de l'environnement, économie d'énergie, etc.).

2. **La création de noms est devenue un véritable défi,** d'une part parce que les observations ci-dessus impliquent une exigence de sens infiniment plus large et complexe qui nécessite d'être évaluée finement.

D'autre part, l'intensité concurrentielle et la vocation internationale des marques soulèvent des problèmes linguistiques et juridiques de plus en plus aigus. Heureusement, rigueur, droit et créativité ne sont pas antinomiques, bien au contraire ; les deux premiers sous-tendent la créativité.

Le processus de recherche et de création de noms de marques est multifacettes et fait appel à de nombreux talents, d'où l'intérêt de s'adjoindre un spécialiste. Il coordonnera toutes les étapes de création et de validation des noms, et éventuellement la création de la signature et du logo. Cela a un coût. Cependant, investir dans la création de marques est une bonne stratégie. La valeur des marques, actif immatériel de l'entreprise, ne cesse de croître, et lancer une nouvelle marque ou une dénomination à la fois forte et pérenne est un tremplin formidable pour rencontrer le succès commercial et en termes d'image de l'entreprise.

La création de noms a de beaux jours devant elle !

Annexes

Quelques références

Ouvrages et magazines

CB NEWS
La Revue des Marques
Stratégies

Bibliographie

Jacques Azéma et Jean-Christophe Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 2000.
Collectif, *Petit Larousse des symboles*, Larousse, 2006.
Collectif, *Dictionnaire des mots d'origine étrangère*, Larousse, 1998.
Matt Haig, *Brand Royalty*, Kogan Page, 2004.
Jean-Noël Kapferer, *Ce qui va changer les marques*, Éditions d'Organisation, 2002.
Chantal Lai, *La Marque*, Dunod, 2005.
Martin Lindstrom, *Brand Sense*, Free Press, 2005.
Al Ries et Laura Ries, *The 22 Immutable Laws of Branding*, HarperCollins Business, 2002.
Paul Rouaix, *Trouver le mot juste*, LGF-Livre de Poche, 1989.
Benoît Saint-Hilaire, *La Marque – Créer et développer son identité*, Vuibert, 2005.
Jean Watin-Augouard, *Histoires de marques*, Éditions d'Organisation, 2006.
Jean-Claude Zylberstein, *Dictionnaire des mots rares et précieux*, Éditions 10/18, 2004.

Des sites intéressants

Recherche de noms :
Lago : www.lago.tm.fr
Urvoy Conseil : www.urvoyconseil.com

Le site des marques (La Revue des marques) :
Prodimarques : www.prodimarques.com

Propriété industrielle, avocats :
@MARK : www.mark-france.com
Beau de Loménie : www.cabinetbeaudelomenie.fr
Desbarres et Staeffen : www.desbarres-staeffen.fr
ifm : www.ifm-paris.com
INPI : www.inpi.fr
IRPI : www.irpi.ccip.fr
LMC Marchais de Candé : www.marchaisdecande.com
Lynde et associés : www.lynde.com
OMPI : www.wipo.int
Sous le logo : www.souslelogo.com

Des organismes

Le Cercle du design et de la marque
ECTA (European Community Trademark Assocation) : www.ecta.org
IRPI qui propose des formations liées à la propriété intellectuelle : www.irpi.ccip.fr

Classification internationale des produits et services aux fins d'enregistrement des marques, 9e édition de Nice

Classe 1 : Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; minerais.

Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les œufs.

Classe 8 : Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs.

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture.

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice.

Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

Classe 15 : Instruments de musique.

Classe 16 : Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; clichés.

Classe 17 : Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières pour calfeutrer, étouper et isoler ; tuyaux flexibles non métalliques.

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie.

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques.

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

Classe 22 : Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes) ; matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes.

Classe 23 : Fils à usage textile.

Classe 24 :Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table.

Classe 25 :Vêtements, chaussures, chapellerie.

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles.

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol ; tentures murales non en matières textiles.

Classe 28 : Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël.

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles.

Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt.

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 33 : Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes.

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières.

Classe 37 : Construction ; réparation ; services d'installation.

Classe 38 : Télécommunications.

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages.

Classe 40 : Traitement de matériaux.

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d'analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.

Classe 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

Pour obtenir la classification de façon plus détaillée, nous vous conseillons de consulter le site de l'OMPI, à l'adresse suivante : http://www.wipo.int/classifications/nivilo/

Modèle de contrat de commande

Entre les soussignés :

M
Demeurant :
Téléphone :
Agissant en qualité de futur dirigeant d'une société en cours de formation

Ou :
La société ou association :
Forme juridique :
Au capital de :
Siège social :
Immatriculée sous le N° :
Téléphone :

Ci-après le Client

Et :

XX
Cabinet de création de noms
s.a.r.l au capital de ..... euros
Siège social :
Immatriculée sous le N° :
Téléphone :
Représentée par sa gérante :

Article 1 : Objet

Les relations seront régies par ce contrat ainsi que les conditions particulières résultant de la proposition détaillée de XX en date du .... 2008 acceptée par le Client.

Par les présentes, le Client demande à XX de rechercher et créer des noms de marques pour la mission de création qui lui est confiée ci-après détaillée.

Objet de la mission : ....
....

Article 2 : Obligations de XX

Le cabinet XX s'engage à traiter de manière confidentielle les missions qui lui sont confiées et à ne pas divulguer toute information confidentielle transmise par le Client.

XX s'engage à apporter tous ses soins dans l'exécution de ses missions. Par sa connaissance du droit des marques, XX présentera des noms ayant plus de 90 % de chances de disponibilité ; néanmoins, XX ne saurait garantir la validité juridique ou la disponibilité des noms ainsi que des résultats commerciaux. À ce titre, XX recommande au Client de faire effectuer les recherches complètes de disponibilité juridique nécessaires par ses services juridiques, son avocat spécialisé ou son conseil en propriété industrielle avant tout dépôt ou exploitation.

Cependant, dans le cas où aucune des Graines de Marques retenues par le Client ne s'avérerait finalement disponible pour les classes ou les pays visés par l'exploitation, XX s'engage à reprendre sa création de noms gracieusement.

Article 3 : Obligations du Client

De son côté, le Client s'engage à ne pas divulguer à des tiers les propositions, études, tarifs, documents qui lui sont communiqués par XX, sauf accord exprès de celui-ci.

Le Client autorise XX à porter à sa liste de références établie notamment sur son site Internet la marque choisie dès sa commercialisation ou dès sa communication au public. À cette fin, le Client communiquera à XX le logo définitif de la marque.

Article 4 : La rémunération de XX

Moyennant le règlement complet de ses honoraires selon accord aux conditions particulières, XX cède au Client la totalité des droits de propriété intellectuelle sur 1 nom de marque sélectionné par lui (tous droits d'exploitation, de reproduction, de représentation, d'adaptation), sans aucune restriction, pour tous pays et sans limitation de durée.

XX conserve ses droits de propriété intellectuelle sur les noms de marques non retenus par le Client ; cependant, XX s'engage à ne pas proposer ces noms à un concurrent direct du Client.

Si le Client souhaite déposer ou utiliser une deuxième marque issue de la recherche de XX dans les six mois suivant la fin de sa mission, le cabinet XX cédera ses droits dans les termes du paragraphe ci-dessus moyennant le règlement d'une somme forfaitaire égale à trente pour cent (30 %) de la somme réglée pour la création de la première Graine de Marque. Cette somme est due dès le dépôt effectué de la deuxième marque ou sur une première utilisation.

Article 5 : Prévention et règlement des différends

En cas de différend entre les parties, notamment à propos de la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation de leurs accords, celles-ci s'engagent à faire tous leurs efforts pour rechercher de bonne foi une solution amiable à leur contestation sous l'égide du Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et conformément au règlement de médiation dudit CMAP auquel les parties déclarent adhérer.

Dans le cas où deux mois après la nomination du médiateur par le CMAP et malgré leurs efforts, les parties n'auraient pu trouver un accord, compétence est donnée aux tribunaux judiciaires compétents, statuant selon la loi française, pour trancher leur litige.

Fait à en 2 exemplaires **Fait à Paris**

Le **Le**

Le Client **Le Cabinet XX**

Modèle d'engagement de confidentialité d'un créatif

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
ci-après désigné « l'intervenant »

⋆ ⋆ ⋆

L'intervenant a donné son accord pour participer à une recherche de noms et à une réunion de création de noms organisée par le cabinet XX à Paris. Cette réunion aura lieu le……. 2008.

Il a connaissance que la création d'un nom de marque est un domaine sensible et stratégique pour les clients du cabinet de création de marques XX et notamment pour le groupe YY.

La divulgation des informations confidentielles qui lui seront communiquées ainsi que de la liste des noms de marques évoqués causerait au client de XX un grave préjudice et l'intervenant s'engage donc à maintenir leur caractère confidentiel.

1. Toutes informations, briefs, fournis par tous moyens par XX ou par son client YY à l'occasion de la réunion ci-dessus visée ou toutes réunions ultérieures ou entretiens relatifs devront être trai-

tés comme confidentiels, sauf notification contraire. De même, tous les noms de marques évoqués lors de ces réunions ou entretiens, les listes de noms devront être traités comme confidentiels.

2. En conséquence, l'intervenant s'engage à conserver strictement confidentielle, à ne communiquer à quiconque et à ne pas reproduire l'information communiquée par XX ou son client ainsi que les noms de marques et à n'utiliser l'information qu'aux fins d'accomplissement de la mission de recherche de noms à laquelle il a accepté de participer.

3. Les obligations ci-dessus ne s'appliquent pas aux informations :
   - qui sont rendues publiques par un tiers sans faute ou négligence de la part de l'intervenant ;
   - dont l'intervenant peut prouver qu'il en avait déjà connaissance à la date où elles lui ont été communiquées par XX ou son client ;
   - qui seraient communiquées à l'intervenant sans obligation de confidentialité par un tiers non lié par une obligation de secret vis-à-vis de l'une des parties.

4. La période de validité du présent engagement débutera à compter de sa date de signature et restera en vigueur pendant une durée de trois années à compter de la fin de la mission de l'intervenant visée ci-dessus.

5. L'intervenant reconnaît que la création de noms de marques sous les directives du cabinet XX dont c'est le métier est une œuvre collective au sens des titres I et III du code de la propriété intellectuelle et que toutes les créations de noms auxquelles l'intervenant participe ou dont il serait à l'origine deviennent la propriété de XX qui peut les céder librement à ses clients. Il s'engage à ne pas déposer directement ou indirectement un nom de marque issu de cette mission de création.

6. Le présent engagement, sa formation, son interprétation et/ou son exécution sont soumis au droit français.

Toute contestation à laquelle le présent accord pourrait donner lieu, tant pour sa validité que pour son interprétation et/ou son exécution, serait soumise, à défaut de résolution amiable sous l'égide éventuelle du CMAP – Centre de médiation et d'arbitrage de Paris –, aux juridictions compétentes de Paris.

Date

Signature précédée de la
mention manuscrite
« Lu et approuvé »

Modèle de grille d'évaluation des noms

Exemple pour une banque

Noms par ordre alpha-bétique	Valeur 1 Créateur de valeur	Valeur 2 Accompagne l'entreprise, le management, son sens de l'aventure	Valeur 3 Sérieux, professionnel, solide, long terme	Contraintes techniques : euphonique, international, court et facile à mémoriser	Note globale sur 20
Nom 1	2	5	3	4	14
Nom 2	1	5	1	0	7
Nom 3	5	1	4	5	15
Nom 4	2	3	5	2	12

Chaque case est remplie d'une note allant de 0 (ne correspond pas du tout au critère indiqué) à 5 (nom qui convient parfaitement au critère). En fin de ligne, le total des points par nom est indiqué sur 20.

Taxes de dépôt d'une marque communautaire et d'une marque française

- Les taxes à régler à l'Office d'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) pour le dépôt d'une demande de marque communautaire s'élèvent à :
  - 900 € de taxe de dépôt dans une à trois classes de produits et services ou 750 € en cas de dépôt par voie électronique (dans les deux cas : 150 € par classe supplémentaire) ;

   - 850 € pour trois classes de produits et services (150 € par classe supplémentaire), après examen de la demande par l'OHMI et si l'enregistrement est accepté.
- Pour une marque française, les taxes à régler à l'INPI sont :
   - 225 € jusqu'à trois classes de produits ou services ;
   - 40 € par classe supplémentaire.

Précision : la marque communautaire ou la marque française est déposée pour dix ans et renouvelable ensuite par périodes successives de dix ans.

Remerciements

G. McMillan *for her full support*

Maryse Tonnin-Philbert pour la relecture attentive de mon ouvrage et ses conseils

Arnaud Gobet pour son soutien.

Ainsi qu'à :

Frédéric Benech, avocat spécialisé en PI

Cabinet LMC, Maîtres G. Marchais, P. de Candé et J. Blanchard

Joël Desgrippes, président de Brandimage

Alain Doré, directeur de la création de Brandimage

Philippe Gouy-Pailler, Communication and Branding for Industrial Merchant Air Liquide

Julien Jérémie, associé de Croissance Partenaires

Philippe Legrez, directeur juridique de Michelin

Béatrice Leopold-Fenu, responsable en droit des marques, Orange

Jacques Loyer, président fondateur du Grand Comptoir

Jacques Mendil et Jean-Louis Ragot, créateurs de marques, cabinet Lago

Jean-Jacques Urvoy, cabinet Urvoy Conseil

Pour leurs témoignages et suggestions.

Index général

Index des marques et des noms propres

Composé par Nathalie Bernick

N° d'éditeur : 3776

Dépôt légal : janvier 2009